

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.02.2016, поданное «Текнос Груп Ой», Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014704013 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014704013 с приоритетом от 11.02.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, и услуг 37 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SAKU», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. «SAKU» - фантазийное слово, значения не имеет.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.10.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как способно вести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и оказания услуг,

поскольку заявленное обозначение «SAKU» - это волость на северо-западе Эстонии в уезде Харьюмаа, административный центр которого - посёлок Саку, (см. <https://ru.wikipedia.org/>), может восприниматься как указание на место производства товаров и оказания услуг, а заявитель находится не в Эстонии а в Финляндии (Хельсинки).

В поступившем 18.02.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- название SAKU не фигурирует даже в специальном издании - словаре географических названий (см. «Англо-русский и русско-английский словарь географических названий», М.В. ГОРСКАЯ, Москва, «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1994).

- в результате поиска в сети Интернет информацию о географическом объекте SAKU удалось найти только в специальном источнике - Интернет-энциклопедии «Wikipedia»;

- согласно Официальному списку внутриволостных населенных пунктов Эстонии официальное название населенного пункта - Saku alevik, а муниципалитета - Saku vald. Согласно словарю МУЛЬТИТРАНТ "alevik" в переводе с эстонского означает «сельский поселок, поселок сельского типа»;

- все приведенные ссылки экспертизы только подтверждают информацию о том, что SAKU - малоизвестное географическое название маленького сельского населенного пункта, который не известен в области производства товаров 02 класса и сопутствующих ему услуг 37 класса;

- кроме того, обозначение SAKU является финским мужским именем, имеющим значение «Бог помнит». См. электронную версию английской энциклопедии ENCYCLO.CO.UK. <http://www.encyclo.co.uk/meaning-of-SAKU>;

- в сети Интернет упоминаются несколько знаменитостей, носящих это имя: Cáicy Антеро Койву (фин. Saku Antero Koivu; 23 ноября 1974, Турку, Финляндия)
- известный финский хоккеист, центральный нападающий, чемпион мира 1995 года и четырехкратный призер Олимпийских игр. Прозвище — «Капитан К» (англ. Captain K). С 2009 по 2014 год выступал за американский клуб НХЛ

«Анахайм Дакс»; Saku Aura - профессор экономики в Университете Миссури; Saku Puhakainen - финский футболист; Saku Salminen -финский игрок хоккея с шайбой. Таким образом, заявленное обозначение ассоциируется с мужским финским именем, а не с наименованием незначительного малоизвестного сельского географического объекта в Эстонии, не известного в области производства заявленных товаров и услуг;

- как следует из представленных заявителем материалов, заявленный знак SAKU, уже в течение многих лет успешно выполняет основную функцию товарного знака индивидуализирует маркируемые им товары и услуги 2 и 37 класса МКТУ. Потребитель, в том числе и в России, хорошо информирован о заявленном обозначении, которое в результате его длительного и интенсивного использования приобрело узнаваемость среди потребителей, и воспринимается именно как товарный знак финской компании Текнос Групп Ой.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.10.2015, принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 02 класса и услуг 37 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил материалы, подтверждающие приобретение различительной способности и словарно справочные материалы из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.02.2014) поступления заявки №2014704013 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом (2.5.1.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Анализ заявленного обозначения по заявке №2014704013 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сведения из сети Интернет, полученные в результате поиска словесного обозначения «SAKU», позволяют коллегии установить, что существует несколько ссылок на различные географические названия, а именно:

- SAKU (город) — японский город в префектуре Нагано;
- SAKU (волость) — волость на северо-западе Эстонии в уезде Харьюмаа;
- SAKU (посёлок) — посёлок в Эстонии, административный центр волости Саку,

известно о существовании в нем только пивоварни.

Следует отметить, что все эти города и поселки являются небольшими по своим размерам и численности населения. Сведения об этих городах отсутствуют в официальных географических энциклопедиях и справочниках, что позволяет признать данное обозначение практически неизвестным Российскому потребителю.

Вышеизложенное не позволяет отнести заявленное обозначение к категории обозначений, указывающих на конкретное место производства товаров, а также к категории обозначений, способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара также является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «SAKU» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные в Эстонии в поселке Саку.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации товарному знаку по заявке №2014704013 для всех заявленных товаров и услуг 02, 37 классов МКТУ.

Кроме того, заявителем были представлены материалы (информация из сети Интернет, каталог продукции, транспортная накладная, счет-фактура, свидетельство о государственной регистрации продукции), из которых следует, что заявитель под обозначением «SAKU» с 2009 года производит лаки и краски. Следует также отметить, что заявленные товары и услуги, маркируемые заявленным обозначением, относятся к категории товаров технического характера, дорогостоящих и для длительного пользования, их выбирают, в первую очередь, по производителю.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2016, отменить решение Роспатента от 19.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014704013 для всех товаров указанных в перечне заявки.