

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.11.2015, поданное ООО «Хмель и Солод», Липецкая обл., с.Хрущевка, ул.Молодежная, 44а (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014717744, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014717744 с приоритетом от 28.05.2014 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения шишки хмеля и словесный элемент «GEGENWART», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.10.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014717744. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «GEGENWART», который представляет собой слово немецкого происхождения (GEGENWART – в переводе с немецкого языка на русский язык означает настоящее, см. Яндекс-словари).

Кроме того, словесный элемент выполнен с использованием готического шрифта, ассоциируемого с Германией (старинный шрифт с угловатыми остроконечными очертаниями, ранее применявшийся в странах Западной Европы, особенно широко распространенный в Германии, см. Яндекс-словари, Большой полиграфический словарь на сайте www.peshel.ru).

В связи с указанным заявленное обозначение ассоциируется с немецким происхождением товара, что не соответствует действительности, т.к. заявитель является российским юридическим лицом.

Кроме того, учитывая семантику слова «GEGENWART», применительно к заявленным товарам оно будет указывать на свойство и качество товаров, и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.11.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- слово GEGENWART – в переводе с немецкого языка является существительным, значение которого «настоящее время, современность», в связи с чем применительно к заявленным товарам оно оригинально и фантазийно и, следовательно, является охраноспособным;

- действующее законодательство не содержит прямых запретов на использование в товарных знаках, регистрируемых на имя российских компаний, слов иностранного происхождения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014717744 в отношении заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.05.2014) подачи заявки №2014717744 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент, напоминающий стилизованное изображение шишки хмеля, и словесный элемент «GEGENWART», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «GEGENWART» в переводе с немецкого языка на русский язык означает: 1. присутствие; 2. настоящее (время), современность; 3. (грам.) настоящее время (см. Большой немецко-русский словарь/Авт.-сост.: Г.И.Куликов, Н.И. Курьянко, А.М. Горлатов, В.И. Мартиневский; Под.ред. Г.И.Куликова – Мн.: ООО «Асар», 2001, стр.237-238).

Анализ информации, расположенной на сайте Яндекс-словари, указанном экспертизой, также показал, что слово «GEGENWART» имеет те же значения, что в указанном выше словаре.

При этом коллегия обращает внимание, что слово «настоящее» в смысле подлинное, неподдельное в немецком языке будет выглядеть как «authentisch» или «echt», т.е. имеет другое написание, чем заявленное обозначение (Большой немецко-русский словарь/Авт.-сост.: Г.И.Куликов, Н.И. Курьянко, А.М. Горлатов, В.И. Мартиневский; Под.ред. Г.И.Куликова – Мн.: ООО «Асар», 2001, стр.70, 143).

Таким образом, применительно к заявленным товарам обозначение «GEGENWART» не может восприниматься как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров 32 класса МКТУ и, как следствие, не может противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Само по себе слово «GEGENWART» с учетом его семантики (указанной выше) является фантазийным по отношению к товарам, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака, то есть не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товара. Изобразительный элемент заявленного обозначения также не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, что не позволяет отнести его к элементам, вводящим в заблуждение.

Довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о том, что исполнение словесного элемента заявленного обозначения готическим шрифтом способствует ассоциации с Германией, не может быть признан убедительным, поскольку данный шрифт использовался в эпоху средневековья в странах Западной Европы. В связи с чем нельзя однозначно утверждать, что данный шрифт связан исключительно с Германией. При этом в настоящее время в общедоступной письменности готический шрифт не применяется.

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей

деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным фактом и не может породить в сознании российского потребителя представления о том, что лицо, производящее товары, является иностранным.

Информация о конкретном лице, изготавливающем товары 32 класса МКТУ под обозначением «GEGENWART», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя и места происхождения товаров, не выявлено в общедоступных источниках.

В силу указанного выше коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и полагает, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2015, отменить решение Роспатента от 15.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014717744.