

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 05.04.2012, поданное Кузнецовым Петром Юрьевичем, г. Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716332/50, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2010716332/50 с приоритетом от 19.05.2010, включающее словесные элементы «NIPPON HOUSE», заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное обозначение включает в себя географическое наименование «Nippon» (Ниппон – японское название Японии (см. Е.М. Поспелов «Географические названия мира», М.: «Астрель», 2001, стр. 292), которое может быть воспринято как указание на местонахождение лица, оказывающего услуги, не соответствующее действительности. В связи с изложенным регистрация заявленного обозначения в отношении российского заявителя способна ввести потребителя в заблуждение.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.04.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Согласно доводам возражения, заявленное обозначение «NIPPON HOUSE» в переводе означает «японский дом» и используется при оказании услуг ресторанов японской кухни. Таким образом, заявленное обозначение не только не вводит потребителя, а указывает на принадлежность кухни в данном ресторане.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010716332/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.05.2010) поступления заявки №2010716332/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 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.

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

Заявленное обозначение по заявке №2010716332/50 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде пяти

листочков бамбука и расположенные друг под другом словесные элементы «NIPPON» и «HOUSE», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного и серого цветов. Центральная часть буквы «О» в слове «NIPPON» закрашена красным цветом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Согласно общедоступным словарно-справочным данным (см., например, англо-русский словарь, <http://lingvo.yandex.ru>) «NIPPON» (Ниппон) – это японское название Японии, а слово «HOUSE» в переводе с английского языка означает «дом, жилище». В этой связи можно сделать вывод, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы образуют словосочетание, означающее «японский дом».

Анализ материалов дела показал, что заявленное обозначение со словесным элементом «NIPPON HOUSE» предназначено для услуг, связанных с ресторанной деятельностью. Как правило, географические названия для обозначения указанных предприятий используются для создания определенного образа через умозрительные представления и домысливание, например, о стилистике интерьера, о национальных особенностях кухни и т.п., то есть являются ассоциативными.

Учитывая специфику услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, а также места происхождения услуг, а, следовательно, несоответствия заявленного обозначения нормам, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 05.04.2012, отменить решение Роспатента от 14.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010716332/50.