

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 20.06.2014. Данное возражение подано ООО «Аква-Идеал», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719604, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012719604 на регистрацию обозначения «LESOTO» была подана на имя заявителя 01.06.2012 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено обозначение «LESOTO», выполненное в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита. Первая буква - заглавная. Буквы «о» в заявленном обозначении выполнены в виде краников для кулера. Обозначение носит фантазийный и семантически нейтральный характер в отношении заявленных товаров. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «темно-синий, синий, красный, белый».

Роспатентом 25.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719604 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в целом не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров, поскольку слово «LESOTO» (с испанского языка – Лесото) представляет собой географическое наименование – название королевства, расположенного в Африке (в заключении приведены подробные сведения из сети Интернет о данном королевстве). Принимая во внимание действительное положение заявителя (г. Казань), маркировка словом «LESOTO» заявленных товаров способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения организации заявителя, в связи с чем экспертизой сделан вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 08.07.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное на государственную регистрацию обозначение не воспроизводит название южно-африканского государства. Официальное наименование данного королевства на английском языке - Kingdom of Lesotho - Lesotho - Muso oa Lesotho. Указанное наименование по составу букв отличается от заявленного обозначения;

- подавляющим большинством потребителей обозначение будет восприниматься в качестве фантазийного обозначения для заявленных товаров 11 класса МКТУ. Согласно результатам проведенного исследования, заявленное обозначение ассоциируют с государством в Африке 6% респондентов; 23% респондентов затруднились сформулировать свою ассоциацию с заявленным обозначением; еще 13% и 10% респондентов указали, что заявленное обозначение ассоциируется у них соответственно с кулерами для воды и бытовой техникой (далее в возражении приведен подробный анализ результатов исследования);

- включенные в перечень товары 11 класса МКТУ не относятся к товарам, характеристики которых связаны с местом их производства. Южно-африканское государство не является известным поставщиком заявленных товаров. Более того, большая часть опрошенных российских потребителей (78%) не знает о существовании такого южно-африканского государства;

- заявленное обозначение не будет восприниматься российскими потребителями в качестве указания на место производства товара и, как следствие, не будет вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- отчет об исследовании «Мнения и ассоциации потребителей, возникающие в отношении торговой марки кулеров для воды «LESOTO»» (1);
- уставные документы компании, подготовившей отчет об исследовании (2);
- копия решения Роспатента (3).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (01.06.2012) заявки № 2012719604 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

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

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям 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.

В соответствии с требованиями пункта 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Заявленное обозначение «» представляет собой словесный элемент, выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с графической стилизацией букв «о» и первой заглавной буквы «L». Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «темно-синий, синий, красный, белый» в отношении товаров 11 класса МКТУ: «диспенсеры для воды, относящиеся к 11 классу; кулеры для воды, относящиеся к 11 классу».

Согласно словарным и информационным данным (<http://slovari.yandex.ru/>) слово «Lesoto» (именно в таком написании) имеет значение только в испанском языке и означает «Лесото» - государство в Южной Африке. При этом коллегия отмечает, что испанский язык не является государственным языком данной страны. В остальных языках (например, [сесото](#) (язык семьи банту) и [английский](#)) наименование государства – *Lesotho*[lə'su:tu:, lə'səʊtəʊ]), официальное название — Королёвство Лесото ([сесото](#) *Muso oa Lesotho*, [англ.](#) *Kingdom of Lesotho*) — государство в Южной Африке, анклав, полностью окружённый территорией Южно-

Африканской Республики, с территорией 30 355 км², является одним из самых маленьких государств Африки.

Коллегия отмечает, что поскольку в большинстве языков (например, английский, немецкий, французский, итальянский и т.д.) данное наименование имеет написание «Lesotho», отличное от заявленного обозначения, то данное обстоятельство ослабляет возможность восприятия заявленного обозначения как название государства Лесото.

Следует отметить, что заявленное обозначение имеет оригинальную графическую манеру исполнения. Так, стилизованное исполнение первой буквы снижает возможность ее однозначного прочтения как латинской буквы «L», четвертая и шестая буквы «о» выполнены таким образом, что по форме и цвету представляют собой стилизованное изображение кранов для кулеров (для горячей (красный) и холодной (синий) воды). Таким образом, графическая стилизация обозначения «» уменьшает вероятность его восприятия в значении наименования географического объекта.

Коллегией были также приняты во внимание сведения отчета (1). Исследование было проведено «Уральским институтом социологических и маркетинговых исследований» (Екатеринбург, июнь 2014). Согласно выводам отчета лишь 6 % респондентов указали, что обозначение «LESOTO» ассоциируется с государством в Африке, но никто из опрошенных не считает, что кулеры для воды «LESOTO» произведены в Африке. При этом лишь 22 % респондентов знают о существовании Королевства Лесото, а 21 % - знает о его местонахождении.

Кроме того, следует обратить внимание, что согласно сведениям «Большой Энциклопедии», М., «ТЕРРА», 2006, т. 26, с. 16-19, Лесото – слаборазвитая страна, находящаяся в полной экономической зависимости от Южно-Африканской Республики. Необходимо подчеркнуть, что информация о данной стране не содержит сведений о промышленном производстве каких-либо товаров, в том числе таких, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012719604. В этой связи заявленное обозначение не может быть

воспринято как указание на место производства товаров в силу нереальности такого предположения.

Вышеизложенное не позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение будет однозначно восприниматься в качестве названия государства в Африке и указывать на место производства заявленных товаров, что обуславливает фантазийный характер обозначения в целом в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для

признания обозначения «» несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение обладает фантазийностью, достаточной для выполнения индивидуализирующей функции, то отсутствуют основания и для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Оценивая все обстоятельства и материалы дела в совокупности, коллегия считает возможным удовлетворить возражение и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012719604 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение от 20.06.2014, отменить решение Роспатента от 25.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012719604.