

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 25.10.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1066070, при этом установлено следующее.

Международная регистрация с конвенционным приоритетом от 09.08.2010 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 31.12.2010 за №1066070 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 33 класса МКТУ «vodka» (водка) на имя LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1 rue de la Division Leclerc F-67290 PETERSBACH, Франция (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1066070 представляет собой словесное обозначение «JELZIN».

Решением Роспатента от 25.07.2012 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что словесное обозначение «JELZIN» согласно словарно-справочной литературе в переводе с немецкого языка означает

«Ельцин» (Ельцин Борис Николаевич – российский политический и государственный деятель, первый президент Российской Федерации, см. <http://de.wikipedia.org/>; <http://ru.wikipedia.org/>).

Общеизвестным является тот факт, что Ельцин Б.Н. вошел в историю как первый всенародно избранный президент Российской Федерации, который являлся одним из организаторов сопротивления ГКЧП, радикальным реформатором общественно-политического и экономического устройства России, что обуславливает его известность, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Заявленное обозначение «JELZIN», воспроизводящее фамилию первого президента Российской Федерации, ассоциативно связано с Россией и поэтому может ввести в заблуждение потребителя, поскольку правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается на имя французской фирмы.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявителем не представлены документы, подтверждающие согласие наследников Ельцина Б.Н. на регистрацию его фамилии в качестве товарного знака.

Факт предоставления охраны данному знаку в других странах не предусмотрен нормами действующего законодательства в качестве основания для предоставления ему охраны на территории Российской Федерации.

Ссылка заявителя на аналогичные, по его мнению, регистрации товарных знаков на территории Российской Федерации, не может быть принята во внимание ввиду того, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом представленных материалов и документов.

В возражении от 25.10.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в подтверждение доводов о том, что слово «JELZIN» является немецким вариантом написания фамилии Ельцин, экспертиза ссылается на материалы онлайн энциклопедии «Википедия»;

- Википедия представляет собой свободную общедоступную мультязычную универсальную интернет-энциклопедию, главной особенностью которой является возможность любому лицу создавать и редактировать ее статьи, причем в абсолютном большинстве случаев даже без регистрации на сайте энциклопедии;

- в этой связи Википедию нельзя отнести к официальным источникам, не вызывающим никаких сомнений в достоверности тех сведений, которые в нем размещены;

- поиск по слову «JELZIN» в авторитетной немецкой универсальной энциклопедии Брокгауз не выявил никаких ссылок, что не позволяет согласиться с мнением экспертизы о том, что данное слово переводиться с немецкого языка как «Ельцин»;

- согласно Британской Энциклопедии общепринятым вариантом написания имени первого Президента России с использованием букв латинского алфавита является Boris Yeltsin;

- таким образом, обозначение «JELZIN» является изобретенным словом, не имеющим какого-либо смыслового значения;

- фантазийный характер исключает возможность отнесения данного слова к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара, либо данные о производителе, не соответствующие действительности;

- согласно российскому закону и национальному обычаю имя гражданина Российской Федерации должно включать помимо фамилии имя и отчество;

- знак по международной регистрации №1066070 состоит из одного словесного элемента, следовательно, он, в принципе, не может рассматриваться в качестве имени известного российского гражданина, которым был первый президент Российской Федерации;

- согласно правилам транслитерации обозначение «JELZIN» произносится как «джелзин», что отличает его от произношения фамилии указанного известного лица на языке страны происхождения данного лица;

- на территории Российской Федерации на имя заявителя предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №915264, включающему словесное обозначение «JELZIN»;

- знаку по международной регистрации №1066070 предоставлена правовая охрана как во Франции – стране происхождения, так и во многих странах мира, в том числе в странах Европейского Союза;

- компания заявителя активно продвигает водку, маркированную обозначением «JELZIN», на российском рынке, начиная с 2008 года, в связи с чем заявленное обозначение приобрело различительную способность, что свидетельствует в пользу охраноспособности знака;

- в практике Роспатента есть примеры регистраций подобных обозначений, в частности зарегистрированы товарные знаки «CHURCHILL», «MEDVEDEV», «БАГРАТИОН», «КУТУЗОВЪ», «ДОСТОЕВСКИЙ» (свидетельства №№321509, 341062, 220193, 301634, 438329).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1066070 на территории Российской Федерации.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- распечатки страниц из электронных энциклопедий Википедия, Брокгауз, Яндекс, Multitran [1];

- заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Jaeger Le Coultre» по свидетельству №391327 [2];

- выдержка из Британской энциклопедии [3];

- решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №915264 [4];

- уведомления о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1066070 в различных странах [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам признала доводы возражения необсудительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (09.08.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1066070 правовая база для оценки охранных способностей знака 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1) 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.

Согласно подпункту 2) пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Знак по международной регистрации №1066070 представляет собой словесное обозначение «JELZIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана указанной международной регистрации №1066070 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «vodka» (водка).

Из имеющихся в материалах дела международной регистрации №1066070 распечаток из сети Интернет (немецкоязычная версия сайта свободной интернет-энциклопедии Википедия) следует, что слово «JELZIN» является транслитерацией фамилии первого президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича (Jelzin Boris Nicolajewitsch).

Необходимо отметить, что такой вариант интерпретации фамилии Ельцин буквами латинского алфавита присутствует не только в Википедии, но и иных информационных источниках, например, в энциклопедии «Universal-Lexikon» (http://universal_lexicon.deacademic.com/255622/Jelzin), в немецком информационно-политическом журнале «DER SPIEGEL» (<http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-51373583.html>).

В силу общеизвестности на территории Российской Федерации первого президента Российской Федерации, избранного 12 июня 1991 года, отсутствие в составе знака имени и отчества не препятствует восприятию российскими потребителями обозначения «JELZIN» в качестве транслитерации буквами латинского алфавита фамилии президента Ельцина Б.Н.

Таким образом, при использовании фамилии президента России для маркировки исконно русского напитка (водка) велика вероятность возникновения у потребителей ассоциации обозначения с российским происхождением, что не соответствует действительности, поскольку его правовая охрана испрашивается на французскую компанию.

В связи с изложенным решение Роспатента о невозможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «JELZIN» по международной регистрации №1066070 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя французского юридического лица, как не соответствующему требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Поскольку рассматриваемое обозначение представляет собой фамилию известного лица, использование его в коммерческой деятельности в качестве маркировки алкогольной продукции способно оказать негативное воздействие на мнение об этом лице. В данном случае заявителю следовало представить согласие наследников Ельцина Б.Н. на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, что предусмотрено подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации на имя заявителя знаку по международной регистрации №915264, включающему словесный элемент «JELZIN», коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что правомерность предоставления правовой охраны указанной международной регистрации, так же как и правомерность регистрации товарных знаков, представляющих собой фамилии («CHURCHILL», «MEDVEDEV», «ДОСТОЕВСКИЙ» и т.д.), не входила в предмет рассмотрения по данному возражению.

Необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем сама по себе регистрация указанных товарных знаков не влечет правовых последствий в отношении знака по международной регистрации №1066070.

Доводы заявителя, касающиеся регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в различных странах, в том числе во Франции, не могут свидетельствовать о возможности предоставления правовой охраны этому обозначению на территории Российской Федерации, поскольку согласно пункту (1) статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

При рассмотрении вопроса предоставления знаку по международной регистрации №1066070 правовой охраны на территории Российской

Федерации учитывалась специфика его восприятия именно российскими потребителями.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.10.2012, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2012.