

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 06.07.2011. Данное возражение подано ООО «Торгзнаксервис», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010719180/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010719180/50 на регистрацию обозначения «DONATONY» была подана 15.06.2010 заявителем в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и включает изобразительный элемент в виде прямоугольника, разделенного по горизонтали на два контрастных поля. В нижнем поле помещена волнистая линия, а в верхней – словесный элемент «DONATONY», выполненный латинскими буквами и являющийся фантазийным.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.05.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010719180/50 для всех заявленных товаров 11 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение воспринимается как слово итальянского происхождения, в связи с чем при использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака у потребителя возникнут ассоциации, связанные с иностранным происхождением товаров, которые не соответствуют действительности, поскольку заявителем по заявке является российское юридическое лицо.

В Палату по патентным спорам 06.07.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010719180/50, доводы которого сводятся к следующему:

- российское законодательство не содержит запрета на регистрацию обозначений на иностранных языках. Практика Роспатента подтверждает указанную позицию. Так, были зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначение «GVINCH» (свидетельство №386987), обозначение «WEIZAO» (свидетельство №409495) и др.;

- словесный элемент заявленного обозначения выполнен буквами латинского алфавита и сам по себе не может указывать на конкретную страну происхождения товаров. Данный элемент не имеет перевода ни с одного из языков и является фантазийным;

- продукция, маркируемая заявленным обозначением, производится немецкой компанией «KRUTWERH GmbH» по заказу заявителя. Указанная компания дала согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

В подтверждение изложенных доводов заявитель ссылается на документы, представленные на стадии проведения экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака:

- оригинал письма-согласия от компании «KRUTWERH GmbH» с переводом на 2 л.[1];

- письмо от компании «Мирмекс Столица» на 1 л.[2];

- распечатка информации из сети Интернет на 2 л. [3];

- копия договора №11Г на 7 л. [4].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (15.06.2010) заявки №2010719180/50 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 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 является комбинированным и включает в своей состав изобразительный элемент в виде прямоугольника, разделенного по горизонтали на два контрастных поля, причем в нижнем поле помещена волнистая линия, а в верхнем - словесный элемент «DONATONY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «donatony» не является лексической единицей какого-либо языка, то есть является фантазийным. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Заявленное обозначение в силу своего фантазийного характера изначально не несет никакой информации об изготовителе или месте происхождения товара, которая не соответствовала бы действительности. Отсутствуют также основания полагать, что обозначение «DONATONY» будет восприниматься потребителем как имя или фамилия конкретного производителя товаров из Италии или какой-либо другой страны и тем самым приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом производства товара.

Таким образом, экспертизой не представлено аргументов в пользу того, что у среднего российского потребителя слово «donatony» может вызвать неверное представление, связанное с нероссийским происхождением товара. В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является необоснованным.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам представлена информация, согласно которой использование иностранного обозначения заявителем является мотивированным. В частности, материалы заявки содержат договор [4], согласно которому товары, маркированные обозначением «donatony» производятся по заказу заявителя иностранной компанией «KRUTWERH GmbH», причем в данном договоре есть указание на то, что «все права на торговые марки Vezler.....DONATONY принадлежат Покупателю (заявитель)». Факт того, что производитель товаров не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, подтвержден письмом [1]. Изложенное позволяет признать обоснованными доводы возражения и приводит к выводу о том, что регистрация товарного знака по заявке №2010719180/50 в отношении товаров 11 класса МКТУ удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 06.07.2011, отменить решение Роспатента от 30.05.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010719180/50.