

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 14.05.2018, поданное ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 271740, при этом установлено следующее.

ГЕРМАНИКА

=====

Оспариваемый словесный товарный знак «**GERMANIKA**» по заявке № 2002732618, поданной 20.12.20002, зарегистрирован 12.07.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 271740 на имя Некоммерческого партнерства «Центр научно-технической поддержки автомобильного бизнеса «Автомир», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 и услуг 35-37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 07.08.2001 был зарегистрирован договор за №РД0005842, в соответствии с которым правообладателем знака стала компания «АВТОХОЛДИНГ ИСТ-ЮЕРОП ЛТД.», Дрейк Чемберз, Тортола, Британские Виргинские Острова.

В поступившем 14.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 271740 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «ГЕРМАНИКА», «GERMANIKA» созвучно с сокращенным географическим наименованием страны мира Федеративная Республика Германия - «Германия» и, соответственно, может восприниматься потребителями товаров как указание на место нахождения производителя товаров и услуг, что является недопустимым;

- реализация товаров и услуг, которые фактически не были произведены в Германии, с использованием товарного знака «ГЕРМАНИКА GERMANIKA», способна ввести в заблуждение потребителей относительно места происхождения товара (услуги) либо его изготовителя;

- обозначения, состоящие из географического названия и, соответственно, указывающие на географическое происхождение товара (услуги), должны быть свободными для использования разными организациями и индивидуальными предпринимателями и им не может быть предоставлена правовая охрана;

- очевидно, что многие автомобили, изготовленные производителями из Германии либо их дочерними компаниями, реализуются и обслуживаются различными организациями и индивидуальными предпринимателями Российской Федерации. Следовательно, такие организации в ходе реализации данных товаров (услуг) вправе свободно использовать любые обозначения, созвучные с географическим наименованием государства Германия, если это не вводит в заблуждение потребителей товаров (услуг);

- - лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по реализации автотранспортных средств и их техническому обслуживанию. При этом, ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116» использует в своей деятельности обозначение «ГЕРМАНИКА» и обозначение ». В адрес ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116» от лицензиата правообладателя оспариваемого товарного знака - ООО «АВТОМИР ФВ» поступило требование о прекращении использования в своей деятельности обозначения «ГЕРМАНИКА», что свидетельствует о заинтересованности ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №271740;

- государственная регистрация обозначения «ГЕРМАНИКА» в качестве товарного знака приводит к нарушению прав и законных интересов ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116», в связи с вышеуказанными правопритязаниями со стороны лицензиата - ООО «АВТОМИР ФВ».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. копия свидетельств ИНН и ОГРН ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116»;
2. копии устава ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116» и учредительных документов, подтверждающих полномочия его генерального директора;
3. копия требования ООО «АВТОМИР ФВ» о прекращении использования товарного знака;
4. распечатка сайта www.germanika-avto.ru;
5. распечатка обозначения, используемого лицом, подавшим возражение;
6. распечатка изображения товарного знака «ГЕРМАНИКА» по свидетельству №271740.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №271740 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №271740, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения, на заседании коллегии,

состоявшемся 24.10.2018, отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.12.2002) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 29.11.1995, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента N 212 от 19.12.1997, зарегистрированным в Минюсте РФ 08.12.1995 за № 989 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона и пункта (1.5) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из обозначений, указывающих на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту (1.5) Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. Указанные обозначения могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как следует из требований пункта 2 статьи 6 Закона и пункта 2.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.1 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.

ГЕРМАНИКА

Оспариваемый товарный знак «**GERMANIKA**» состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «ГЕРМАНИКА» и «GERMANIKA», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Указанные словесные элементы разделены горизонтальной чертой. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 12 и услуг 35-37, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116» осуществляет деятельность по реализации автотранспортных средств и их техническому обслуживанию, при этом использует в своей деятельности обозначение «ГЕРМАНИКА», а также логотип в виде . От лицензиата правообладателя в адрес лица, подавшего возражение, поступило требование о прекращении использования в своей деятельности обозначения «ГЕРМАНИКА». Указанные факты позволяют признать ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №271740.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

Согласно мнению лица, подавшего возражение, словесные элементы «ГЕРМАНИКА», «GERMANIKA» указывают на место нахождения производителя товаров и услуг. При этом, в силу того, что товары и услуги 12, 35-37, 39, 41-42 классов МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации, производятся и оказываются в России, данный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения соответствующих товаров / услуг.

Вместе с тем, анализ словарей основных европейских языков, а также словарно-справочных источников информации (см. www.slovari.yandex.ru,

www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексических значений у словесных элементов «GERMANIKA», «ГЕРМАНИКА», что позволяет прийти к выводу об их фантазийности. Кроме того, обозначение «Германика» не является сокращенной формой от географического названия Германия.

При этом, в распоряжение коллегии не было представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что словесные элементы, включенные в оспариваемый товарный знак, могут восприниматься в качестве географического указания и, соответственно, вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров / лица, оказывающего услуги.

Кроме того, в возражении не представлено каких-либо документов в подтверждение довода лица, подавшего возражение, об ассоциаций у потребителя обозначений «ГЕРМАНИКА GERMANIKA» с Германией как местом происхождения товаров / услуг при восприятии оспариваемого товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, мотивирует свои доводы лишь тем, что словесные элементы «ГЕРМАНИКА», «GERMANIKA» оспариваемого товарного знака созвучны названию страны «ГЕРМАНИЯ». Следует согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что словесные элементы «ГЕРМАНИКА», «GERMANIKA» и слово «Германия» характеризуются совпадающей начальной частью «Германи-». Вместе с тем, указанное не свидетельствует о том, что словесные элементы оспариваемого товарного знака указывают на место нахождения правообладателя. Так, словесные элементы «ГЕРМАНИКА», «GERMANIKA» заканчиваются на «-ка», в связи с чем данные слова приобретают новый фантазийный смысл, отличный от значения слова «Германия». Обратного материалами возражения не доказано.

Кроме того, коллегия отмечает, что используемый ООО «ГЕРМАНИКА АВТО 116» подход, основанный на сходстве словесных элементов «ГЕРМАНИКА», «GERMANIKA» оспариваемого товарного знака с названием страны Германия не имеет аналогов в практике экспертизы при оценке обозначений в рамках охраноспособности по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет оснований для признания словесных элементов «ГЕРМАНИКА», «GERMANIKA» в

составе оспариваемого товарного знака характеризующими соответствующие товары и услуги 12, 35-37, 39, 41 и 43 классов МКТУ, а именно указывающими на место производства или сбыта товаров, либо ложными относительно правообладателя, находящегося в России, то есть не соответствующими требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.05.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 271740.