

**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, рассмотрела возражение от 04.06.2014, поданное компанией Brühl & Sippold GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1002391 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1002391 с приоритетом от 28.01.2009 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 18, 20 и 24 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1002391 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде квадрата красного цвета с помещенным в него квадратом меньшего размера белого цвета и словесный элемент «brühl», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита черного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.03.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «brühl» по международной регистрации № 1002391, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что данный знак является неохраноспособным, так как словесный элемент «brühl» может быть воспринят потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров,

поскольку воспроизводит географическое наименование — название города в Германии (Брюль), а ввиду того, что местом нахождения заявителя является иной город в Германии (Бад-Штебен), этот знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.03.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «brühl» рассматриваемого знака совсем не воспринимается российским потребителем как географическое наименование того или иного населенного пункта, так как он выполнен исключительно строчными буквами, к тому же имеет и иные смысловые значения, но для приведенных в международной регистрации знака товаров (мебель и материалы для нее) воспринимается исключительно в качестве наименования известного немецкого предприятия, производящего высококачественную дизайнерскую мебель, причем данное фирменное наименование заявителя происходит от фамилии семьи основателей этой компании, потомки которых являются ее владельцами и в настоящее время.

Приведены факты предоставления правовой охраны знаку в различных странах мира, в том числе и в России (действие международной регистрации знака № 788724 с приоритетом от 05.08.2002 не продлено), и факты использования знака заявителем на территории Российской Федерации для соответствующих товаров начиная уже с 2007 года.

В возражении было также отмечено, в частности, что администрация упомянутого экспертизой небольшого немецкого города Брюль не возражает против предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации, в связи с чем бургомистром этого города было направлено заявителю соответствующее письмо.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «brühl» по международной регистрации № 1002391.

К возражению были приложены и представлены на заседаниях коллегии и корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2014, следующие документы:

- сведения о деятельности заявителя, в том числе информация из Интернета и копия выписки из Торгового реестра [1];
- сведения о предоставлении правовой охраны знаку в различных странах мира [2];
- письмо бургомистра города Брюль [3];
- каталоги продукции заявителя и рекламные проспекты [4];
- буклеты с подборками публикаций в СМИ статей о продукции заявителя и ее участии в международных отраслевых выставках, в том числе в России [5];
- копия публикации статьи об открытии заявителем в 2011 году салона мягкой мебели в Москве [6];
- информация на компакт-диске и фотографии соответствующих экспозиций заявителя [7];
- копии таможенных деклараций и счетов-фактур [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (28.01.2009) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид,

качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1002391 с приоритетом от 28.01.2009 представляет собой комбинированное обозначение с выполненным оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита словесным элементом «brühl». Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18, 20 и 24 классов МКТУ, представляющих собой мебель и материалы для нее.

Анализ заявленного обозначения показал то, что доминирующий в нем словесный элемент «brühl», будучи выполнен строчными буквами, сам по себе действительно не воспринимается как имя собственное, начинающееся всегда с заглавной буквы.

Так, слово «brühl» в переводе с немецкого языка означает, прежде всего, «заболоченная низина» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») и, исходя из данного смыслового значения, является семантически нейтральным для

соответствующих товаров, то есть не способным каким-либо образом характеризовать эти товары либо ввести в заблуждение потребителя относительно товаров или их изготовителя.

Вместе с тем, данное слово является также и названием одного из небольших городов в Германии и, кроме того, распространенной в Западной Европе фамилией (см. <https://ru.wikipedia.org>).

Однако следует отметить то, что согласно пункту 2.4.2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, ему может быть предоставлена правовая охрана.

При этом восприятие рассматриваемого знака российскими потребителями именно как географического наименования является маловероятным в силу отсутствия у вышеупомянутого небольшого немецкого города какой-либо известности в России. Некоторые сведения о нем можно получить только в сети Интернет, причем подавляющее большинство выпадающих на слово «brühl» ссылок в поисковых порталах, напротив, касается сведений собственно о заявителе и его продукции, маркированной соответствующим знаком.

Следовательно, указанный словесный элемент рассматриваемого знака никак не будет восприниматься российскими потребителями в качестве указания на то или иное конкретное место производства товаров, а будет ассоциироваться у них исключительно с заявителем и его продукцией (мебелью), получившей известность в мире и, в частности, в России.

Так, из представленных материалов [1 – 8] следует, что заявитель действительно является известным немецким предприятием, производящим высококачественную дизайнерскую (элитную) мебель, маркируемую рассматриваемым знаком, словесный элемент которого воспроизводит часть его фирменного наименования, происходящего от фамилии семьи основателей этой компании, причем их потомки и в настоящее время являются ее владельцами [1].

Данному знаку уже предоставлена правовая охрана в различных странах мира [2].

Российские потребители уже имели возможность ознакомиться с соответствующей продукцией заявителя в каталогах и рекламных проспектах [4].

Буклеты [5] содержат подборки публикаций в иностранных и российских дизайнерских журналах статей о продукции заявителя и ее участии в международных отраслевых выставках, в том числе и в России. В 2011 году заявителем был открыт салон мягкой мебели в Москве [6]. Представлены фотографии соответствующих экспозиций заявителя [7].

В подтверждение фактов поставки товаров в Россию представлены таможенные декларации и счета-фактуры [8].

Таким образом, малоизвестность географического наименования города Brühl и факт активного использования заявителем рассматриваемого знака для индивидуализации производимых им соответствующих товаров позволяют сделать вывод об отсутствии оснований для признания этого знака не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи необходимо отметить и то, что знаку по международной регистрации № 788724 с приоритетом от 05.08.2002, тождественному с рассматриваемым знаком, была ранее предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении собственно мебели, и действие этой международной регистрации было прекращено лишь в связи с истечением соответствующего срока ее действия 05.08.2012.

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

**удовлетворить возражение от 04.06.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1002391.**