

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.08.2015 (далее – Роспатент), поданное Шубиной Ольгой Александровной, г. Курск (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013727916, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013727916 с приоритетом от 14.08.2013 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



«». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07, 08, 11 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 07, 08, 11 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «MÖDING PROFESSIONELLE» выполнены на

немецком языке, в связи с чем у потребителя может сложиться ложное ассоциативное представление об иностранном происхождении товаров, иностранном изготовителе товаров или лице, оказывающем услуги, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российский индивидуальный предприниматель.

В данном заключении также указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PROFESSIONELLE» (см. «PROFESSIONELLE» в переводе с немецкого на русский язык – «профессиональный» - <http://slovari.yandex.ru>) характеризует заявленные товары/услуги, в связи с чем является неохраняемым элементом.

В поступившем 11.08.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено буквами некириллического алфавита, однако в действующем российском законодательстве, регламентирующем охраноспособность товарных знаков, нет правовых норм, запрещающих регистрацию на имя российского заявителя словесных обозначений, выполненных не на русском языке;

- словесный элемент «MÖDING» является фантазийным, так как отсутствует в немецких словарях;

- заявленное обозначение не воспроизводит обозначений, используемых иными лицами для индивидуализации своей деятельности, в связи с чем вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров отсутствует.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013727916 в отношении всех товаров 07, 08, 11 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.08.2013) приоритета №2013727916 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохранный обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« », состоящее из словесного элемента «MÖDING», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположен словесный элемент «PROFESSIONELLE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данные элементы размещены на горизонтально ориентированной прямоугольной плашке. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07, 08, 11 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

В заявленном обозначении доминирует слово «MÖDING», поскольку оно выполнено более крупным шрифтом, чем словесный элемент «PROFESSIONELLE».

Слово «MÖDING» не обнаруживается в словарях, то есть является фантазийным, а слово «PROFESSIONELLE» является лексической единицей немецкого языка – означает «профессиональный» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Указанные словесные элементы не имеют между собой связи с точки зрения семантики, то есть не образуют словосочетания. В связи с этим каждое из этих слов подлежит анализу по отдельности.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PROFESSIONELLE» в силу своей семантики, характеризует товары 07, 08, 11 классов МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, приведенные в заявке, указывая на их назначение (для профессионалов), в связи с чем этот словесный элемент является неохраноспособным в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку словесный элемент «PROFESSIONELLE» не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, то он может быть включен в товарный знак как неохраямемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение является фантазийным в отношении приведенных в заявке товаров и услуг, поскольку не содержит в себе каких-либо элементов, способных породить в сознании потребителя представления о том или ином определенном качестве товаров и услуг, их производителе или месте происхождения, которые не соответствовали бы действительности.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, оказывающее услуги является иностранным.

Отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, изготавливающем товары 07, 08, 11 классов МКТУ и оказывающем услуги 35 класса МКТУ под обозначением, включающим элемент «MÖDING PROFESSIONELLE», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), позволяет сделать вывод о необоснованности доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем заключение экспертизы следует признать неправомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2015, отменить решение Роспатента от 13.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013727916.