

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее – Правила ППС), утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 19.02.2004, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВОСТОК-4», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 30.10.2003 об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2002708099/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2002708099/50 с приоритетом от 09.04.2002 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявителем на одном из заседаний коллегии Палаты по патентным спорам был уточнен перечень товаров 20 класса МКУТУ: «мебель офисная; мебель школьная».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РАЦИОНАЛ», представляющее собой вымышленное слово.

Решение экспертизы от 30.10.2003 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и пункта 2.3.(2.1)Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что «заявленное обозначение воспроизводит название серии мебели «РАЦИОНАЛ», разработанной итальянскими дизайнерами. Мебель серии «РАЦИОНАЛ», производимая немецкой фирмой «RATIONAL», широко известна на российском рынке (информация получена по сети Интернет – [www.Yandex.ru](http://www.Yandex.ru); [www.aport.ru](http://www.aport.ru))). Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и места нахождения товаров.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 19.02.2004, доводы которого сводятся к следующему:

- широкая известность названия серии мебели РАЦИОНАЛ, так же, как и широкая известность немецкой фирмы RATIONAL (РАЦИОНАЛ), на дату подачи заявки 09.04.2002 документально не подтверждена;

- в решении экспертизы отсутствуют доказательства того, что обозначение РАЦИОНАЛ приобрело у российского потребителя различительную способность в отношении иностранного производителя; известность немецкой фирмы RATIONAL подтверждена только информацией из сети Интернет, которая не всегда является достоверной; кроме того, наличие в сети Интернет указанной информации не свидетельствует о том, что о ней стало известно широкому кругу потребителей;

- наличие такого рода информации в сети Интернет само по себе не подтверждает тот факт, что использование российским производителем обозначения «РАЦИОНАЛ» будет порождать в сознании российского потребителя ассоциацию с иностранным производителем, в том числе с немецкой фирмой RATIONAL;

- РАЦИОНАЛ - фантастичное слово, поэтому нет оснований полагать, что данное обозначение будет восприниматься потребителем как какое-то конкретное географическое указание или место происхождения;

- таким образом, отсутствуют основания считать, что регистрация на имя заявителя обозначения «РАЦИОНАЛ» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;
- кроме того, заявитель подчеркивает, что ООО «ВОСТОК-4» занимается производством мебели с 1999 года, а обозначение РАЦИОНАЛ используется им для маркировки мебели с 2002 года.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- СЕРТИФИКАТ соответствия № РОСС RU.АЯ 43.В64932, выданный 08.07.2002 и приложение к нему с указанием наименования продукции на 2л. [1];
- Спецификация на серию Рационал на 1л. [2].

В дополнение к возражению от 19.02.2004 заявитель приводит следующие доводы:

- заявленное обозначение должно рассматриваться с точки зрения возможности введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя без сопоставления с другими объектами прав, в том числе прав на фирменные наименования;
- обозначение RATIONAL используется только в связи с фирменным наименованием, а именно с его частью «RATIONAL», т.к. RATIONAL – часть фирменного наименования немецкой фирмы «Rational einbaukuchen Gmbх»;
- таким образом, доводы известности на российском рынке немецкой фирмы RATIONAL (в редакции экспертизы) относятся к пункту 2 статьи 7 Закона, в отношении которого экспертиза не проводится в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона;

- немецкая фирма «Rational einbaukuchen Gmbх» непосредственно в России хозяйственной деятельности не ведет, её представляет только одна компания – торговый дом «Вита», который имеет только 3 салона: два в Санкт-Петербурге и один в Москве; при этом на дату приоритета заявки № 2002708099/50 работал только один салон в Санкт-Петербурге;
- продукция немецкой фирмы рассчитана на население с доходами выше среднестатистических; продукция компании заявителя – это серия массовой, функциональной мебели.

К указанному дополнению представлены копии следующих материалов:

- каталог фирмы «Rational einbaukuchen Gmbх» на 2л.[3];
- информация из сети Интернет на 2л. [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.08.2006, лицо, подавшее возражение, представило письмо, в котором дает согласие немецкой фирме «Rational einbaukuchen Gmbх» на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом RATIONAL в отношении товаров 20 класса МКТУ.

На стадии экспертизы заявленного обозначения в Федеральный институт промышленной собственности поступило письмо от 24.12.2003 от представителя немецкой компании « rational einbaukuchen Gmbх», в котором отмечалось, что заявленное обозначение РАЦИОНАЛ «сходно до степени смешения с фирменным наименованием ›рациональ‹, которое было известно до даты подачи заявки № 2002708099», что подтверждается представленными материалами (копии):

- журнал «Частная архитектура», октябрь 2001, №8 [5];
- публикации в журнале «Частная архитектура», январь 2002, № 1, [6];
- публикации в журнале «Мебельный салон», 2002, № 3 [7];
- публикации в журнале «Ваш дом», 2001, № 6 [8];

- публикации в газете «Деловой Петербург», 2002, № 167 [9].

На основании изложенного в письме выражена просьба учесть более ранние права фирмы «rational einbaukuchen Gmbh» в отношении фирменного наименования «рациональ», а также то, что регистрация товарного знака РАЦИОНАЛЬ «может поставить под угрозу не только продвижение его имени», но и любое присутствие на российском мебельном рынке.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты поступления (09.04.2002) заявки № 2002708099/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Анализ материалов заявки № 2002708099/50 показал следующее.

Заявленное обозначение «РАЦИОНАЛ» является словесным и выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

РАЦИОНАЛ не является лексической единицей русского языка (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.1106; С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, Толковый словарь русского языка,

Москва, АЗЪ, 1993, с.692). Вместе с тем следует отметить, что заявленное обозначение представляет собой транслитерацию слова «*rational*», что в переводе с английского языка означает «разумный; целесообразный, рациональный» (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.597).

Как следует из материалов заявки, на российском мебельном рынке немецкие кухни *Rational* появились в 2000 году [9]. Реклама немецкой кухонной фабрики «*rational*» представлена в журналах «Частная архитектура» [6] и «Мебельный салон» [7] до даты приоритета заявки № 2002708099/50. Следует подчеркнуть, что тираж журнала «Мебельный салон» [7] составляет 40000 экземпляров.

Из приводимых экспертизой материалов сайтов Интернет также следует, что немецкая фирма «*RATIONAL*» является одним из ведущих производителей кухонной мебели [10].

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что немецкая фирма «*Rational einbaukuchen Gmbх*» – производитель кухонной мебели была известна в России до даты приоритета заявки № 2002708099/50.

В уточненном лицом, подавшим возражение, перечне товаров присутствуют только следующие товары: «мебель офисная; мебель школьная». Действительно, указанная мебель не относится к кухонной мебели, однако различная мебель имеет одни и те же условия реализации, т.е. продается в одних и тех же магазинах. Поэтому потребитель может воспринимать мебель, маркированную обозначением «РАЦИОНАЛ», как сделанную одним и тем же производителем, что и кухни серии «*rational*», т.е. немецкой фирмой «*rational einbaukuchen Gmbх*».

Таким образом, заявленное обозначение «РАЦИОНАЛ», являющееся транслитерацией слова «*rational*», способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 2 статьи 6 Закона.

Как верно отмечает лицо, подавшее возражение, цитируя «Правовой комментарий к закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (Интеллектуальная собственность, 2004, № 2-3, с.25), вывод о способности введения потребителя в заблуждение может быть подтвержден только самим рынком. Однако каких-либо материалов, доказывающих тот факт, что потребитель четко различает производителя кухонной мебели «>rational<» и школьной или офисной мебели, маркированной обозначением «РАЦИОНАЛ», лицо, подавшее возражение, не представило. Поэтому у Палаты по патентным спорам нет оснований полагать, что потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя мебели.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.02.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 30.10.2003.**