

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 29.03.2010, поданное компанией «Redmond Home Appliances LLC.», США (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395632, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007740523/50 с приоритетом от 24.12.2007, зарегистрирован 07.12.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №395632 на имя ООО «Технопоиск», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «REDMOND», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.03.2010 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №395632 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой слово «REDMOND», словарное значение которого определяется как «город в США, штат Вашингтон», т.е. является географическим наименованием, вследствие чего знак указывает на место нахождения производителя товаров и/или место производства товаров;

- кроме того, правообладателем оспариваемого знака является российское юридическое лицо, что обуславливает способность знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака выражается в том, что лицо, подавшее возражение, имеет офис в городе, полностью воспроизводящем слово, являющееся единственным словесным элементом оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «REDMOND» по свидетельству № 395632 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

С возражением, а также дополнительно, на заседании коллегии, состоявшемся 23.06.2010, лицом, подавшим возражения, были представлены следующие материалы:

- копии листов атласа (THE MA SMILLAN WOPLD ATLAS) [1];
- распечатки с Интернет-сайтов [2];
- копия сертификата о создании [3];
- перевод сертификата о создании [4];
- распечатка заявки № 2010709705/50 [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №395632, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обоснование заинтересованности в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в материалах возражения отсутствует. Субъекту интереса предоставляется лишь возможность защищать нарушенный интерес в рамках предусмотренных в законе правоотношений, что обуславливает необходимость представления материалов, свидетельствующих о защите лицом, подавшим возражение, его законных прав и интересов в отношении товаров, для которых была осуществлена регистрация оспариваемого товарного знака. Доказательства производства каких-либо товаров 07 класса МКТУ или их импорта на территорию Российской Федерации лицом,

подавшим возражение, не представлены;

- более того, правообладателем установлено, что компания «Redmond Home Appliances LLC.» зарегистрирована в качестве юридического лица в мае 2010 года, т.е. после даты подачи возражения, что также вызывает сомнения в правовых основаниях подачи возражения;

- словесный элемент товарного знака №395632 REDMOND является фантазийным и представляет собой сочетание иностранных слов, в которых слышится слово "RED" (красный, румяный, багровый, революционный, коммунистический, советский, алый). Слово "MOND" не имеет смыслового значения в английском языке, однако русскоговорящее население, владеющее иностранными языками, сделает вывод о том, что слово "MOND" связано и является заимствованным, например, из французского слова monde (мир), или достаточно редкого в английском языке словом mondial (мировой, всемирный), или с немецким словом mond (луна, месяц, кораблик, спутник), для потребителей, обладающими знаниями нидерландского языка, слово mond будет иметь также определенное значение (устье, выход);

- ассоциативные смыслы словосочетания REDMOND могут быть самыми разными: например, от фантазийно-простого «алый мир», «алая луна», «алый кораблик», «алый выход» до аллегорического «революционный мир». Данные ассоциации являются наиболее вероятными для абсолютного большинства россиян, представленных русскоговорящими потребителями продукции, маркируемой товарным знаком REDMOND;

- названия штатов, а тем более таких малых американских городов, как Redmond абсолютному большинству россиян не известны. При этом, источники информации не содержат сведений о нем, либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать заявленное географическое название практически неизвестным рядовому потребителю;

- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не имеют характеристик, связанных с географическим происхождением. В возражении отсутствуют какие-либо доказательства того, что какие-либо характеристики товаров 07 класса МКТУ свидетельства №395632 зависят от

географического происхождения или природных условий региона, которые влияют на их качество и/или свойства;

- если для формулировки описательной характеристики товара или характеристике сведений об изготовителе требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, анализируемый элемент нельзя признать описательным;

- словосочетание «REDMOND», применительно к товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не воспринимается потребителем как прямо описывающее характеристики товара и сведения о его изготовителе, и соответственно не носит описательного характера;

- «REDMOND» является не только городом в США, штат Вашингтон, но также имеются города с идентичным названием в штатах Юта, Орегон, город «Redmond Way, Redmond», штат Вашингтон. Кроме США, города с аналогичными названиями имеются, например, в Австралии (Редмонд, Западная Австралия), в Канаде (Редмонд, Тандер Бэй Дистрикт, Онтарио РОТ), в Великобритании (Редмонд'с, Англия) и др. Также, имеются другие географические названия, например, озеро Редмонд, Редмонд, Юта, США. Указанное свидетельствует о том, что слово «Redmond» не привязано к одной географической точке;

- также «Redmond» является фамилией довольно известных людей: Redmond Barry (известный британский колониальный судья Виктории, Австралия), Redmond John (известный политик из Австрии), Redmond William (ирландский национальный политик), Redmond Markus (известный актер) и другие;

- город «Redmond», на который указывает лицо, подавшее возражение, не знаменит в отношении товаров 07 класса МКТУ, что исключает смешение на рынке и введение потребителей в заблуждение в отношении обозначения «REDMOND», используемого для маркировки таких товаров;

- имеется еще, по меньшей мере, три словесных или комбинированных со словесным элементом «REDMOND» товарных знака, зарегистрированных в отношении различных лиц;

- кроме того, правообладатель не осуществляет самостоятельное

производство продукции под товарным знаком REDMOND на территории Российской Федерации. Продукция производится за пределами Российской Федерации, в частности компанией Redmond Industrial Group, LLC по заказу правообладателя;

- в результате интенсивного использования правообладателем на территории Российской Федерации обозначения REDMOND для товаров 07 класса МКТУ, оно ассоциируется у потребителей с дистрибьютером этой продукции компанией «Технопоиск» и его производителем компанией Redmond Industrial Group, LLC;

- изложенное подтверждает наличие дополнительной различительной способности обозначения «REDMOND», в связи с чем, оспариваемый товарный знак «REDMOND» не может вызвать однозначной ассоциации и не может ввести в заблуждение потребителя.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [6];
- распечатки из систем «Мультитран», «Google», «Википедия» [7];
- распечатка Постановления Федерального Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2008, № КА-А40/11302-08 [8];
- распечатка страниц официального сайта компании «Redmond Industrial Group, LLC» с частичным переводом [9];
- письмо от компании «Redmond Industrial Group, LLC» с переводом [10];
- комплект копий материалов по объемам реализации: договоры поставки, товарные накладные, счета, счета-фактуры и платежные поручения [11];
- рекламные буклеты [12];
- распечатки с сайтов Интернет-магазинов [13];
- распечатки свидетельств № 272741, № 356640, № 133886 [14].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба: отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.12.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон, а также 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на место производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям, 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 пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения, лицом, подавшим возражение, были представлены документы [3, 4].

Представленные материалы свидетельствуют о наличии у лица, подавшего возражение, исключительного права на фирменное наименование, включающее элемент «Redmond», при этом сертификатом [3] подтверждена дата создания юридического лица – 12.03.2010. Материалы возражения содержат указание на местонахождение компании – г. Редмонд, штат Вашингтон, США. Отнесение упомянутого лица к субъектам хозяйственной деятельности, а также включение в оспариваемый товарный знак слова «REDMOND», идентичного названию города, в котором компания располагается, обуславливает вывод о правомерности притязаний лица, подавшего возражение, по оспариванию товарного знака по основаниям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

Довод правообладателя о том, что не подтвержден законный интерес компании «Redmond Home Appliances LLC.», США в подаче данного возражения в отношении товаров 07 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам считает неубедительным ввиду нижеследующего. Статья 6 Закона содержит абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака, формулировка которых не предполагает связи с перечнем товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана зарегистрированным товарным знакам.

Довод правообладателя о регистрации лица, подавшего возражение, в качестве юридического лица в мае 2010 года со ссылкой на источник [6] коллегия Палаты по патентным спорам оценивает как неубедительный, поскольку в ее распоряжении была представлена копия сертификата о создании компании (дата – 12.03.2010). Оригинал сертификата был продемонстрирован на заседании коллегии, состоявшемся 23.06.2010.

Следует отметить, что исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ, палата по патентным спорам как государственный орган действует в рамках предписанных ей полномочий, реализуя возложенные на нее функции. Установление подлинности представленных документов выходит за пределы компетенции палаты по патентным спорам.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность у лица, подавшего возражение, в постановке вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №395632.

Оспариваемый товарный знак «REDMOND» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ представленных документов [1-2, 6-7] показал, что имеется информация о городе «REDMOND» в округе Кинг, штат Вашингтон, США. По данным переписи населения 2000 года население города составляет 45 256 жителей. В городе находятся штаб-квартиры компании «Microsoft» и американского подразделения компании «Nintendo». Город расположен вблизи озера «Вашингтон».

Вместе с тем, информация, содержащаяся в справочной литературе, свидетельствует о том, что географическое название «REDMOND» нельзя отнести к известным географическим названиям. Наличие в городе штаб-квартир двух американских компаний не доказывает известность данного географического объекта для среднего российского потребителя. При этом следует отметить, что в возражении отсутствуют материалы, показывающие, что город «REDMOND», штат Вашингтон, США известен производством каких-либо товаров, в том числе товаров 07 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что «Redmond» также воспринимается как фамилия кого-либо. Указанное подтверждается известностью людей с этой фамилией: Redmond Barry, Redmond John, Redmond William, Redmond Markus и другие.

С учетом малоизвестности географического названия «REDMOND» и многозначности восприятия слова «REDMOND» нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак воспринимается как указание на место нахождения производителя. Обратное лицом, подавшим возражение, не доказано.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии оснований считать оспариваемый товарный знак несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Анализ материалов дела показал, что оспариваемый товарный знак «REDMOND» совпадает с названиями нескольких географических объектов по всему миру. Так, согласно источникам информации [6, 7], только в США,

тождественные названия имеют три города (в штатах Вашингтон, Юта и Орегон), также в штате Юта находится озеро, носящее название «REDMOND». Множество городов с таким же названием имеются и в других странах, в частности в Австралии, Канаде и других странах.

Наличие указанных сведений в общедоступных источниках информации не позволяет вынести однозначное суждение о принадлежности географического названия «REDMOND» к какому-либо конкретному географическому объекту, в частности, к городу REDMOND, находящемуся в штате Вашингтон, США.

Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что товары 07 класса МКТУ, в отношении которых произведена регистрация оспариваемого товарного знака, не относятся к товарам, имеющим географическое происхождение, т.е. качество и репутация которых зависит от природных условий региона расположения географического объекта. Обратное лицом, подавшим возражение, не доказано.

Кроме того, следует отметить, что какие-либо сведения, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что товары, приведенные в перечне свидетельства № 395632, способны вызывать у потребителя обоснованные ассоциации с определенным географическим объектом, не выявлены.

В этой связи довод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров фантазийным словосочетанием «REDMOND» средний российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории США в городе REDMOND.

Коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание материалы [11], свидетельствующие об использовании правообладателем своего товарного знака для индивидуализации товаров еще до даты приоритета товарного знака. Указанное обуславливает вывод о наличии у потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров 07 класса МКТУ, маркированных

обозначением «REDMOND», с конкретным производителем, а не с местом производства товаров.

В силу отмеченных обстоятельств, нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 29.03.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №395632.