

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 10.04.2006 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2004705041/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004705041/50 с приоритетом от 11.03.2004 является индивидуальный предприниматель Суоров Игорь Вячеславович, Московская обл., г. Жуковский (далее — заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словосочетание «ROBERT STEINMETZ» (транслитерация – РОБЕРТ ШТАЙНМЕТЦ, имя и фамилия партнера заявителя), выполненное буквами латинского алфавита прямым жирным шрифтом. Между двумя словами в крупном квадрате расположена черно-белая композиция из примыкающих друг к другу букв «R» (черной) и «S» (белой).

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 19 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 11.01.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 и пунктом 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 (далее – Закон).

В решении экспертизы указывается, что словесный элемент «ROBERT STEINMETZ» представляет собой имя и фамилию физического лица (см. Иностранные фамилии и личные имена. Словарь-справочник. Р.Л. Лидин, Внешсигма, 1998, с. 123, 139 [1]) и способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку не совпадает с именем и фамилией физического лица, на имя которого испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Что касается письма, в котором физическое лицо Роберт Штайнметц выражает согласие на регистрацию обозначения по заявке №2004705041/50 на имя заявителя то, по мнению экспертизы, оно не устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в виде несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Товарный знак имеет определенное назначение – индивидуализация конкретных товаров конкретного производителя. Учитывая неразрывную связь между товарным знаком и товаром, любая информация, содержащаяся в знаке, воспринимается потребителем как информация о маркируемом товаре или его изготовителе. Таким образом, имя и фамилия физического лица, содержащиеся в обозначении, воспринимаются потребителем как имя и фамилия изготовителя товара. При чем данное восприятие тем более вероятно в свете того, что заявителем также является физическое лицо.

В свою очередь, представленное письмо никоим образом не может влиять на восприятие потребителем имени и фамилии физического лица, содержащихся в обозначении, как имени и фамилии изготовителя товара.

Также экспертизой не был принят во внимание довод заявителя о том, что отношения между ним и Робертом Штайнметцом регулируются нормами о представительстве пункта 1 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку заявитель не является представителем Роберта Штайнмеца ни на основании доверенности, ни на основании каких-либо иных документов.

Кроме того, в решении экспертизы (со ссылкой на Большой русско-немецкий словарь: в 3 т., т. 2, под общ. руководством О.И.Москальской, М., Русский язык, 2001, с. 389 [2]) отмечено, что словесный элемент «STEINMETZ» (каменотес) представляет собой термин, общепринятый в области деятельности, к которой относятся товары 19 класса МКТУ. В связи с этим, данный словесный элемент был признан экспертизой неохранным в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.04.2006, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота исходя из принципа равенства предпринимателей независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, на базе которой они функционируют;

- существует большое количество зарегистрированных товарных знаков, представляющих собой сочетание имени и фамилии, правовая охрана которым была предоставлена на имя юридических лиц;

- отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированный тем, что словесная часть «ROBERT STEINMETZ» не совпадает с именем и фамилией физического лица, на имя которого испрашивается регистрация, является необоснованным и нарушает принцип равенства между предпринимателями, ограничивая возможность регистрации товарных знаков только на том основании, что заявитель является физическим лицом;

- в рассматриваемом случае реально существующий немецкий гражданин, постоянно проживающий на территории Германии и активно сотрудничающий с заявителем, не возражает против регистрации его имени и фамилии в качестве товарного знака на имя заявителя;

- данное лицо не является известным потребителям в области деятельности, к которой относятся заявленные товары, а также в иных областях, в связи с чем,

потребитель не может быть введен в заблуждение в отношении изготовителя товара;

- знакомство потребителя с производителем происходит опосредованно, через товар, продвижение которого на рынке во многом зависит от образа товарного знака;

- попытки определить возможность введения потребителя в заблуждение до момента использования товарного знака имеют предположительный характер и не могут быть точными;

- довод экспертизы о том, что слово «STEINMETZ» представляет собой термин, общепринятый в области деятельности, к которой относятся товары 19 класса МКТУ, является неубедительным, поскольку словесная часть обозначения однозначно указывает на то, что речь идет именно об имени и фамилии, а не о профессии каменотеса;

- экспертиза также не приняла во внимание уже существующие регистрации, буквальный перевод которых совпадает с профессиями;

- профессия каменотеса является экзотичной и относится к постиндустриальной эпохе, при этом включение данного слова в состав заявленного обозначения создает образ скульптора, архитектора, то есть не может рассматриваться как термин для товаров 19 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки №2004705041/50.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (11.03.2004) поступления заявки №2004705041/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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 обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 является комбинированным и состоит из словесного и изобразительного элементов. Между словами «ROBERT STEINMETZ», которые выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, размещено буквосочетание «RS», ограниченное квадратной рамкой. Размер шрифта букв, составляющих буквосочетание, несколько больше размера шрифта, которым выполнены словесные элементы, при этом шрифт букв «RS» является оригинальным. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании черного и белого цветов.

Согласно сведениям из источника информации [2] словесный элемент «STEINMETZ» является лексической единицей немецкого языка и означает – каменотес.

Однако в составе заявленного обозначения «ROBERT STEINMETZ» указанный словесный элемент воспринимается как имя собственное, а именно как фамилия человека по имени «ROBERT».

Так, имя Robert, имеющее древнегерманское происхождение (в транслитерации буквами русского алфавита – Роберт, произошедшее от слов «хроуд» - «слава» и «берахт» - «яркий», то есть «неувядающая слава»), получило распространение не только на территории государств, использующих для передачи звуков буквы латинского алфавита, но и на территории Российской Федерации. Фамилия «STEINMETZ» также является широкоупотребительной как в Германии, так и на территории иных государств.

Учитывая сильные ассоциации заявленного обозначения с именем и фамилией физического лица, основания для признания словесного элемента «STEINMETZ» неохраноспособным в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона отсутствуют.

В части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Имя и фамилия образуют средство индивидуализации личности в общественной жизни и гражданском обороте.

В соответствии с положениями статьи 1 Закона главная функция товарного знака состоит в индивидуализации товаров соответствующего производителя, который может быть как юридическим, так и физическим лицом.

Как обоснованно отмечено в решении экспертизы, товарный знак неразрывно связан с маркируемым им товаром и производителем этого товара, ввиду чего любая информация, содержащаяся в знаке, воспринимается потребителем, как имеющая отношение к товару или его изготовителю.

В этой связи, словосочетание «ROBERT STEINMETZ», включенное в товарный знак, будет восприниматься потребителем как имя и фамилия производителя товаров, что в рассматриваемом случае не соответствует действительности, поскольку заявителем по заявке №2004705041/50 является другое физическое лицо – Игорь Вячеславович Суоров.

При этом, наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде сочетания букв «RS», заключенных в рамку, которые повторяют начальные буквы слов «ROBERT» и «STEINMETZ», не является препятствием для идентификации словосочетания в целом как имени и фамилии.

Таким образом, заявленное обозначение правомерно отнесено экспертизой к категории обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Поскольку заявителем не представлено материалов, свидетельствующих о том, что товары, сопровождаемые обозначением со словесным элементом «ROBERT STEINMETZ», воспринимаются российским потребителем как имеющие отношение к заявителю – И.В. Суорову, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается письма Роберта Яковлевича Штайнметца, в котором данное лицо выразило согласие на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя на территории Российской Федерации обозначения, включающего его имя и фамилию, то оно не может быть принято во внимание, поскольку Закон не предусматривает учет такого рода писем при проверке охраноспособности вышеуказанной категории обозначений.

Поступившее в Палату по патентным спорам особое мнение от 28.09.2006, не содержит убедительных доводов, опровергающих сделанные выше выводы, и по существу, повторяет доводы, изложенные в возражении от 10.04.2006, которые сводятся к существованию ряда товарных знаков, воспроизводящих или

содержащих имя и/или фамилию физического лица, зарегистрированных на имя юридических лиц.

Однако сведения о предоставлении правовой охраны другим объектам интеллектуальной собственности не могут быть учтены, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2006, оставить в силе решение экспертизы от 11.01.2006.