

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 22.07.2010, поданное ООО «Группа Компаний «Бородино», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009701614/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «I’LL TAKE MANHATTAN» по заявке № 2009701614/50 с приоритетом от 03.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 27.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что регистрация заявленного обозначения на имя российского юридического лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, поскольку в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «MANHATTAN», представляющий собой название острова в Северной Америке, при устье реки Гудзона, на котором находится город Нью-Йорк (США), и, кроме того, является историческим ядром города Нью-Йорка и одним из его пяти районов (ссылки в сети Интернет: Яндекс. Словари, <http://ru.wikipedia.org>).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.08.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.04.2010 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «I'LL TAKE MANHATTAN» в переводе означает «Я покорю Манхэттен»; данное словесное выражение интенсивно используется в разговорной и письменной речи и, несомненно, приобрело определенное смысловое значение и статус фразеологического оборота (устойчивого по составу и структуре, лексически неделимого и целостного по значению словосочетания или предложения, – источник ru.wikipedia.org);

- в данное высказывание вкладывается определенный смысл, а именно: «покорить Манхэттен» означает достичь каких-то вершин, результатов, чаще всего богатства, личного благополучия, карьерных высот, стремление к поставленной цели; это выражение можно поставить в один ряд с такими оборотами, как «Увидеть Париж и умереть», «Американская мечта» и подобными;

- Манхэттен как район города Нью-Йорка – это, прежде всего, место модных клубов, богемного досуга, место богатства и славы, и именно в таком понимании используется словосочетание «I'LL TAKE MANHATTAN»;

- для оценки восприятия потребителями названия «I'LL TAKE MANHATTAN» заявителем было заказано проведение социологического исследования, в результате которого было выявлено, что 34 % респондентов ассоциируют обозначение «I'LL TAKE MANHATTAN» с местом модным клубов, досуга, богатства; 31 % респондентов ассоциируют его с популярным слабоалкогольным коктейлем; 14 % респондентов считают, что название «I'LL TAKE MANHATTAN» означает «Я покорю Манхэттен», «Я смогу достичь успеха и славы», «Я смогу стать богатым и знаменитым»; 7 % респондентов сообщили, что Манхэттен – это место создания рецепта коктейля «Манхэттен»; ни один

из респондентов не связал словосочетание «I'LL TAKE MANHATTAN» с местом производства коктейля;

- словосочетание «I'LL TAKE MANHATTAN», имея сложившееся смысловое значение, не вызывает ассоциации с географическим объектом и, несомненно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложен Аналитический отчет по результатам исследования «Ассоциативное восприятие словесного обозначения (торговой марки) «I'LL TAKE MANHATTAN», январь 2009, на 6 л. {1}.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.02.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «I'LL TAKE MANHATTAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ информационных источников показал следующее.

а) *Манхеттен, Манхаттен (Manhattan)*, центральная часть города Нью-Йорка, США, расположенная на острове Манхэттен и трех более мелких островах. Является одним из пяти административных районов города, ограниченным на западе реки Гудзон (Порт-Ривер), на востоке и юге – протокой Ист-Ривер, на Северо-востоке – протокой Харлем. Площадь 35 км². На Манхэттене находятся деловой и торговый центр (южная и отчасти центральная части острова), где сосредоточены ведущие банки, правления крупнейших корпораций, фондовая биржа. На берегах – причалы нью-йоркского порта. Планировка Манхэттена в основном прямоугольная. Весь остров пересекает главная магистраль Манхэттена – Бродвей, знаменитый своими театрами. Название короткой улицы Уолл-стрит (на юге Манхэттена) стало синонимом финансового капитала США. Преобладает легкая промышленность (главным образом, швейная и полиграфическая). На Северо-востоке Манхэттена – негритянский Гарлем (Харлем). На Манхэттене расположены Центральный парк, музеи (Метрополитен, Музей современного искусства, Центр А. Линкольна), Карнеги Холл, Колумбийский университет (см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, том 28, Москва «ТЕРРА» 2006, стр. 11).

б) *Manhattan* – сущ. 1) = Manhattan Island Манхэттен, Манхэттен (остров при устье реки Гудзон, США); 2) Манхэттен, Манхэттан (район Нью-Йорка, расположенный на этом острове); 3) = manhattan «манхэттен» (коктейль из сладкого

вермута и виски с добавлением горькой настойки) (см. Яндекс. Словари <http://lingvo.yandex.ru/Manhattan>).

в) *take* – 1. гл. 1) брать, хватать; 2) захватывать, овладевать (с применением силы, с помощью какой-л. уловки); 3) ловить, хватать; 4) завоевывать, очаровывать, покорять; получать признание, становиться популярным; привлекать; 5) достигать цели, оказывать воздействие; 6) нанимать, брать (постояльцев, работников, компаньонов), брать (под покровительство, в обучение); 7) брать в собственность, присваивать; наследовать, вступать во владение; получать, наследовать (происхождение, имя, характер, качества); снимать (квартиру, дачу); регулярно покупать (продукты, товары), выписывать или регулярно покупать (периодические издания) и др. (см. Яндекс. Словари <http://lingvo.yandex.ru/take>).

С учетом многозначности слов, входящих в состав заявленного обозначения, оно действительно может быть переведено на русский язык как «Я ПОКОРЮ МАНХЭТТЕН». Однако, данный перевод не является единственно возможным: словосочетание «I’LL TAKE MANHATTAN» российским потребителем может быть воспринято иначе (например, «возьму/приобрету «манхэттен» (коктейль), «доберусь до Манхэттена» (района города Нью-Йорк) и т.д.). В том числе в представленном заявителем отчете {1} заявленное обозначение воспринимается респондентами по-разному.

Что касается довода заявителя о том, что «выражение «I’LL TAKE MANHATTAN» интенсивно используется в разговорной и письменной речи и, несомненно, приобрело определенное смысловое значение и статус фразеологического оборота», то он является недоказанным, поскольку материалы возражения не содержат ссылки на словарно-справочные источники, подтверждающие указанное.

Вместе с тем, словесный элемент «MANHATTAN», включенный в состав заявленного обозначения, представляет собой название района города Нью-Йорк и в упомянутом значении является известным среднему российскому потребителю.

Исходя из указанного выше смыслового значения, элемент «МАННАТТАН» заявленного обозначения способен вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный заявленным обозначением, происходит из упомянутой местности, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является ООО «ГК «Бородино», Москва, не имеющее мотивации на регистрацию обозначения, включающего рассматриваемое географическое наименование. Иными словами, заявленное обозначение способно породить обманчивое ассоциативное представление о месте нахождения изготовителя товаров и, следовательно, является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение.

В связи с этим заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что в обозначение вкладывается определенный смысл («достичь каких-то вершин, результатов, чаще всего богатства, личного благополучия, карьерных высот, стремление к поставленной цели»), неубедителен, поскольку элемент «МАННАТТАН» является известным, не имеющим отношения к заявителю географическим названием. Таким образом, поскольку слово «МАННАТТАН» является ложным или вводящим в заблуждение, то таковым является и заявленное обозначение в целом.

Следует также отметить, что одним из значений слова «МАННАТТАН» является «название коктейля» (из сладкого вермута и виски с добавлением горькой настойки, см. Яндекс. Словари <http://lingvo.yandex.ru/Manhattan>). Данное обстоятельство также способно породить в сознании потребителя определенное суждение о товарах, указанных в перечне заявки № 2009701614/50, не соответствующее действительности. Иного материалами возражения не доказано.

В отношении представленного заявителем аналитического отчета {1} необходимо отметить, что имеющиеся в нем данные не опровергают выводы коллегии Палаты по патентным спорам о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. При этом данный отчет {1}

не соответствует требованиям, предъявляемым подобным исследованиям общественного мнения.

С учетом вышеизложенного у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 27.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009701614/50.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.07.2010, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2010.