

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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, рассмотрела возражение от 03.06.2015, поданное ООО «Компания «Метга», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 03.02.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719913, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013719913 подано 13.06.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВЕНСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 03.02.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ВЕНСКИЙ», представляющее собой прилагательное от столицы Австрии города Вена, как географическое название является указанием на место производства и местонахождение изготовителя товаров.

Поскольку заявителем является российский изготовитель, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также проанализирован ответ заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором заявитель сократил перечень товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, указав в нем только «стулья на металлическом каркасе, а также каркасы для этих стульев». Кроме того, заявитель просит учесть, что он не претендует на правовую охрану мебели из дерева.

В заключении отмечено, что, применительно к заявленным товарам 20 класса МКТУ, относящимся к мебели, обозначение «ВЕНСКИЙ» указывает на свойство товаров (венская мебель – легкая и прочная мебель, изготовленная из гнутого под паром букового дерева), не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары конкретного производителя, при этом выполнение стульев на металлическом каркасе противоречит понятию «венский» как мебели, изготовленной из гнутого дерева.

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на словарно-справочную литературу и сайты Интернет, содержащие информацию о значении и применении слова «ВЕНСКИЙ» в отношении мебели.

В возражении, поступившем 03.06.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель на протяжении 10 лет вводит в гражданский оборот мебель (стулья на металлическом каркасе) под обозначением «ВЕНСКИЙ», однако не было ни одного случая введения потребителей в заблуждение относительно места производства товаров, либо производителя товаров;

- заявитель и производитель мебели ООО «Мета-Пром» являются аффилированными лицами, поскольку имеют одного учредителя, при этом заявитель занимается продажей мебели, изготовленной ООО «Мета-Пром»;

- заявитель согласен, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ может нарушить права производителей мебели из гнутого букового дерева, в связи с чем при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака просит внести запись о том, что его правовая охрана не распространяется на мебель из дерева;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение в отношении сокращенного перечня товаров 20 класса МКТУ «стулья на металлическом каркасе, изготовленные из стальной трубы, а также каркасы для этих стульев» с учетом записи о том, что «правовая охрана не распространяется на мебель из дерева» не будет вводить потребителя в заблуждение и не нарушит прав иных лиц.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 20 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (13.06.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или, в частности, 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.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 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.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой слово «ВЕНСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно словарно-справочным источникам информации, в том числе упомянутым в заключении по результатам экспертизы, прилагательное «ВЕНСКИЙ» образовано от географического наименования - столицы Австрии города Вены («ВЕНСКИЙ» - относящийся к Вене, венцам, связанный с ними, свойственный венцам, характерный для них и для Вены, принадлежащий Вене, венцам, созданный, изготовленный и т.п. в Вене или венцами (см. электронную версию «Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова, 2000»).

В силу указанного заявленное обозначение прямо указывает на место производства товаров или местонахождение производителя товаров и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении заявителя, находящегося в России (г.Уфа), способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара и места производства на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении такого вида товара как стулья, прилагательное «ВЕНСКИЙ» приобрело вполне определенное и устойчивое смысловое значение, связанное не столько с местом нахождения изготовителя, сколько с конкретной конструкцией, материалом и технологией изготовления венского стула как предмета венской мебели (гнутой под паром буковой древесины), история которой началась в Австро-Венгрии, в Вене в середине XIX века.

Технология изготовления венского стула была разработана венским краснодеревщиком Михаэлем Тонетом (нем. Michael Thonet). Одна из моделей стула, разработанная в 1859 году под названием «модель 14», оказалась самой простой и безупречной. Именно от нее пошло название «венский стул». Гениальная по простоте и изяществу конструкция «венского стула» включает две дуги для спинки, объединенной с задними ножками, круг для сидения и передние ножки. Число деталей сведено до минимума. Венский стул стал выпускаться фирмой «Братья Тонет» (нем. Gebrüder Thonet) в массовом масштабе. До начала первой

мировой войны было выпущено 50 000 000 таких стульев. Это был первый случай столь массового производства мебели. Сегодня венский стул - признанный лидер по количеству переизданий в силу своей идеальной формы и технологии с минимальным количеством деталей.

Информация об истории создания венского стула, конструкции и технологии его производства широко представлена в сети Интернет, в справочниках по истории мебели и другой специальной литературе (см. Генрих Гацура. «Мебель Тонета». Каталог мебели. Москва, 2001; Венская мебель - [http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F\\_%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C](http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C); Венский стул. Массовый уникам - <http://hauz.by/mag/mebel/venskii-stul-massovyi-unikum>; Венские стулья – <http://www.restavracity.ru/venstul.html>; Мебель СССР. Венский стул – <http://vorontsova-nvu.livejournal.com/219147.html>; История венского стула – <http://www4living.ru/items/article/istoriia-venskogo-stula/>; 5 культовых стульев в истории дизайна – <http://barlette.ru/journal/article/29.html>).

Таким образом, в целом заявленное обозначение «ВЕНСКИЙ» в сознании потребителя в отношении товара «стул» однозначно воспринимается как их характеристика, в силу чего относится к обозначениям, которым не может быть предоставлена правовая охрана, так как у любого производителя мебели (в том числе стульев) может возникнуть необходимость использовать это обозначение в гражданском обороте.

Заявитель не отрицает, что предоставление исключительного права заявителю на обозначение «ВЕНСКИЙ» будет ущемлять интересы других производителей мебели, однако полагает, что это касается только изготовителей деревянной мебели, в силу чего просит ограничить перечень товаров только стульями на металлическом каркасе, изготовленными из стальной трубы, а также каркасами для этих стульев.

Однако такое ограничение не снимает препятствия для отказа в государственной регистрации товарного знака, поскольку потребитель, в сознании которого сформировано определенное представление об этом товаре, будет введен в

заблуждение относительно качества товара, так как классические венские стулья изготавливаются из гнутого дерева.

В отношении материалов (копии сертификатов соответствия), свидетельствующих о том, что продукция ООО «Мета-Пром», включая стулья на металлическом каркасе (проект БИ 01.00.00.08, проект БИ 01.00.00.10-01 «Венский», проект БИ 01.00.00.10-02 «Венский-2», проект БИ 01.00.00.10-03 «Венский М»), соответствует требованиям нормативных документов (ГОСТ 19917-93), которые были представлены заявителем в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства и на которые ссылается заявитель в возражении, коллегия отмечает, что они не могут опровергнуть вышеуказанные основания для отказа в регистрации товарного знака, так как не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его длительного и интенсивного использования заявителем.

Указанные материалы не могут подтвердить, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как товарный знак заявителя. Кроме того, наличие свидетельства о соответствии товара требованиям нормативных документов указывает только на определенное качество товаров, подготовленных к производству, но не на само производство, подтверждением чего могут служить сведения об объемах производства и продажи товаров, маркированных заявленным обозначением, территории их реализации, сведения об объемах затрат на рекламу, информация о публикациях в открытой печати и т.д.

Резюмируя изложенное, следует признать обоснованным решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2013719913 по основаниям, изложенным в пунктах 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 03.06.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 03.02.2015.**