

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, рассмотрела возражение от 14.01.2009, поданное компанией ETABLISSEMENTS MAGYAR S.A., Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №891670, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №891670 зарегистрирован в Международном Бюро ВОИС 29.12.2005 на имя заявителя в отношении товаров 04, 06, 07, 09, 11, 12 и услуг 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №891670 представляет собой слово «MAGYAR», выполненное в латинице стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.10.2008 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №891670. Заключение по результатам экспертизы мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1(3), 3(1) статьи 1483 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №891670 «не обладает различительной способностью», а также может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 14.01.2009, доводы которого сводятся к следующему:

-знак по международной регистрации «MAGYAR» обладает различительной способностью;

-не может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как слово «MAGYAR» не указывает на страну происхождения, а является указанием национальности;

-правообладатель имеет венгерское происхождение, так как его Генеральный директор и Президент административного совета родился в Венгрии;

-«MAGYAR» является фамилией правообладателя знака по международной регистрации №891670 MAGYAR Georges/МАГЬЯР Жорж.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 891670.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка из Интернета на 1 л. ;
- копия паспорта с переводом на 2л. ;
- выписка Кбис с переводом на 4 л.;
- распечатка из «ROMARIN» с переводом на 5 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.12.2005) международной регистрации № 891670 правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции 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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся 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.

Знак по международной регистрации № 891670 представляет собой слово «MAGYAR», выполненное в латинице стандартным шрифтом.

Анализ словарно - справочной литературы показал, что обозначение «MAGYAR» в переводе на русский язык означает 1) венгерский, мадьярский; 2) венгр, мадьяр, венгерка, мадьярка. (см. В.К.Мюллер «Большой Англо-русский словарь» - Екатеринбург- У-Фактория, 2007.- 1536с., стр.681; «Французско-

русский словарь активного типа» под редакцией В.Г. Гака и Ж.Триомфа М., «Русский язык», 1991г., с 603.)

Исходя из семантики слова «MAGYAR» коллегия приходит к выводу, что оно может быть переведено не только как указание на национальную принадлежность лица, но и как прилагательное, образованное от названия государства в центральной части Европы - Венгрии.

В связи с этим обозначение «MAGYAR»/«ВЕНГЕРСКИЙ» будет восприниматься как указание на место происхождение товара, и поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Поскольку лицо, производящее товары и оказывающее услуги, находится во Франции, указанное обозначение способно порождать в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров и услуг, которые не соответствуют действительности. В связи с этим обозначение «MAGYAR» признается ложным на основании пункта 3 статьи 6 Закона.

Пояснение заявителя о том, что «MAGYAR» является фамилией Президента административного совета и Генерального директора компании заявителя, является неубедительным, поскольку заявителем не предоставлены материалы, подтверждающие, что российским потребителем обозначение «MAGYAR» воспринимается как средство индивидуализации товаров и услуг, произведенных компанией ETABLISSEMENTS MAGYAR S.A.

В отношении доводов заявителя, изложенных в корреспонденции, поступившей в федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.08.2009 необходимо отметить следующее.

В отношении довода заявителя о том, что рассмотрение вопроса о регистрации товарного знака было произведено в узком аспекте, без учета современных условий ведения бизнеса, для которого не существует национальных и географических ограничений в размещении предприятий, а также ограничения возможности свободного перемещения граждан различных национальностей по всему миру, необходимо отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам, как

и экспертиза руководствовалась при вынесении решения нормативными документами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Анализ других доводов заявителя был произведен выше, в связи с чем отсутствует необходимость их дополнительного рассмотрения.

Таким образом, анализ всех фактических обстоятельств показал, что решение Федеральной службы по патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №891670 следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.01.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 15.10.2008.