

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.08.2023, поданное компанией «REMONDIS Maintenance & Services GmbH & Co. KG», Германия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732196, при этом установлено следующее.

BUCHEN®

Комбинированное обозначение «**BUCHEN®**» по заявке №2022732196, поданной 19.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 37, 39, 40, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732196. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

В заявлении обозначении элемент \circledR является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью.

Включенный в заявленное обозначение словесный элемент «BUCHEN» воспроизводит название города в Германии, в земле Баден-Вюртемберг (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/264606>). В связи с изложенным, словесный элемент «BUCHEN» заявленного обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как указание на место производства товаров и оказания услуг, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в г. Кёльне, вследствие чего заявленное обозначение квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и оказания услуг, а также местонахождения.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку включенный в заявленное обозначение словесный элемент «BUCHEN» воспроизводит название города в Германии, данному обозначению не может быть предоставлено исключительное право пользования на основании положений пункта 1 ст.1483 Кодекса, ввиду того, что любой производитель из данного города может использовать элемент «BUCHEN» в качестве указания на место производства товара (услуги).

В Роспатент 28.08.2023 поступило возражение, а также дополнения к нему, в которых указывалось следующее:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что элементу \circledR не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, и просит включить его в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента;
- заявленное обозначение воспроизводит название маленького немецкого городка в земле Баден-Вюртемберг, который не знаком рядовому российскому потребителю;

- отсутствие каких-либо связанных с названием «BUCHEN» значительных объектов промышленности, культурного наследия, туризма, не позволяет рассматривать заявленное обозначение как наименование, способное выполнять описательную функцию, а именно - информировать потребителя о месте нахождения заявителя или месте происхождения его товаров/услуг, следовательно, обозначение «BUCHEN» является фантазийным;

- применительно к заявленным товарам и услугам никаких ассоциаций, связанных с городом Buchen, у потребителя возникнуть не может, поскольку данный географический объект не специализируется на производстве товаров и оказании услуг, указанных в перечне заявки;

- помимо названия немецкого города, слово «BUCHEN» в русском языке может иметь и иную семантику, а именно: «Бухен» (в русской транслитерации) - это название древнеегипетской крепости и поселения, расположенных в Северной Нубии; в переводе с немецкого языка слово «buchen» может означать «бухгалтерская запись, бронировать, сделать заявку» и др.;

- указанные смысловые значения слова «BUCHEN» не имеют никакого отношения к заявленным товарам и услугам, и не могут восприниматься потребителем как указание на место производства соответствующих товаров/оказания соответствующих услуг;

- аналогичный подход прослеживается и в практике Палаты по патентным спорам, например, по заявке № 2019708118 «АЙГЕСТАН»;

- географическое обозначение «Buchen» не способно вызывать ассоциативные связи с местом производства товаров, нахождением производителя, следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение в отношении товара или его изготовителя;

- обозначение «BUCHEN» уже получило регистрацию в качестве товарного знака в Великобритании и ЕС, где также проводится экспертиза по абсолютным основаниям, а осведомленность о данном населенном пункте (особенно в Германии) явно больше, чем в России;

- в качестве примеров регистрации товарных знаков, представляющих собой малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются

потребителем как место производства товаров/оказания услуг, можно назвать следующие: товарные знаки «СВИТЯЗЬ», «Арагац» по свидетельствам №№397967, 285829 и т.д.;

- обозначение «BUCHEN» является фамилией г-на Рихарда Бухена (Richard BUCHEN), одного из основателей группы компаний «BUCHEN Group», в которую входит заявитель;

- представленная с возражением справка из городской администрации города Бухена подтверждает отсутствие в городе промышленного производства, аналогичного деятельности компании «BUCHEN Group».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022732196 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, без предоставления самостоятельной правовой охраны элементу ®.

К возражению заявителем представлены следующие источники информации:

- распечатка из Википедии (1);
- распечатка с сайта интернет-магазина путешествий «Турсводка» (2);
- М.В.Горская. Англо-русский язык и русско-английский словарь географических названий. – М., Русский язык, 1994 (3);
- <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/264606> (4);
- сведения из словаря об экономики в Бухене (5);
- информация из Википедии (6);
- сведения из мультитран (7);
- регистрация товарного знака «BUCHEN» в других странах (8);
- история компании «BUCHEN» (9);
- справка из городской администрации города Бухена (10);
- сведения о заявителе (11);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2023 по делу №СИП-493/2023 (12);
- Большой немецко-русский словарь, Москва, Издательство «Русский язык», 1998 (13);

- Немецко-русский математический словарь, Москва, Издательство «Русский язык», 1980 (14);
 - распечатка с сайта <https://htmlweb.ru/geo/> (15);
 - распечатка с сайта <https://firms.city/russia/> (16);
 - информация с сайта группы REMONDIS www.remondis.com (17);
 - сведения о компаниях, включающих в свое фирменное наименование слово BUCHEN (18).

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.05.2022) подачи заявки №2022732196 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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;

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение «**BUCHEN®**» представляет собой комбинированное обозначение, содержащее вытянутый по горизонтали прямоугольник красного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент "BUCHEN", выполненный заглавными буквами латинского алфавита белым цветом. На фоне верхнего правого угла прямоугольника расположена латинская буква "R" в круге. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал следующее.

Содержащийся в составе заявленного обозначения элемент в виде латинской буквы "R" в круге является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие в возражении. Данный элемент не занимает в заявлении обозначении доминирующее положение, поэтому может быть включен в его состав в качестве неохраняемого элемента обозначения.

Кроме того, наиболее значимым элементом в рассматриваемом заявлении обозначении является словесный элемент «BUCHEN», который выполнен крупным

шрифтом, расположена в центральной части товарного знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание товарного знака в целом. Прямоугольник красного цвета является всего лишь фоном для словесного элемента.

Словесный элемент «BUCHEN» заявленного обозначения в переводе на русский язык означает «Бухен (Оденвальд) (нем. Buchen (Odenwald)) — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Подчинён административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Неккар-Оденвальд. Население составляет 18 276 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 138,99 км²» (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/264606>, (1)). При этом следует учесть, что данный город является малонаселенным, не относится к числу регионов Германии, популярных среди туристов, в том числе из России (2), в связи с чем совершенно не известен рядовому российскому потребителю.

Кроме названия немецкого города в земле Баден-Вюртемберг слово BUCHEN в соответствии с информацией (15) означает населенный пункт, расположенный в районе Меркиш земли Северный Рейн-Вестфалия.

В связи с указанным, нельзя однозначно утверждать, что заявленное обозначение в сознании потребителей будет связываться с каким-то определенным географическим указанием.

Следует обратить внимание также на то, что словесный элемент «BUCHEN» является лексической единицей немецкого языка и имеет следующие значения: записывать в (счетную) книгу, проводить по (бухгалтерским) книгам, занести (на счет), забронировать (место), вести счет очкам, замечать, отмечать, расценивать (7, 13, 14); буковый, из древесины бук (13).

Представленные с возражением материалы (10, 17) свидетельствуют о том, что обозначение «Buchen» является фамилией господина Рихарда Бухена (Richard BUCHEN), одного из основателей группы компаний BUCHEN Group, в которую входит заявитель – немецкая компания «REMONDIS Maintenance & Services GmbH & Co. KG».

Исходя из изложенного выше, обозначение «Buchen» является многозначным, которое может обозначать как географический объект (множество географических

объектов с одноименным названием), так и иной объект материального мира, что не позволяет признать заявленное обозначение указывающим на место производства товаров и место оказания услуг и/или на местонахождение изготовителя товаров и лица, оказывающего такие услуги.

Вместе с тем, обозначение «BUCHEN» заявлено на регистрацию для товаров и услуг, связанных с химической промышленностью, строительством, ремонтом и техническим обслуживанием химического и технического оборудования и установок, деятельности по сбору, уничтожению и переработке отходов. В то же время основу городской экономики населенного пункта Buchen составляет производство автомобильных аксессуаров, глиняной черепицы, специальных машин, изделий из пластика, мембранных клавиатур, фототехники, машин для испытания материалов, а также батончиков из мюсли (5). Отсутствие промышленного производства в городе Buchen подтверждается справкой из городской администрации города Бухен (11).

Таким образом, применительно к заявленным товарам и услугам никаких ассоциаций, связанных с городом BUCHEN у адресной группы потребителей возникнуть не может, поскольку отсутствуют сведения об известности географического объекта BUCHEN российскими потребителями, связанного с производством в указанной местности каких-либо товаров и оказания каких-либо услуг, однородных заявленным товарам и услугам 01, 04, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Коллегией было принято во внимание, что обозначениям, включающим в свой состав словесный элемент «BUCHEN», была предоставлена правовая охрана в Великобритании и странах Европейского союза (8, 9).

Учитывая имеющуюся информацию заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг не будет восприниматься как указание на место нахождения заявителя и место производства товаров и оказания услуг, а будет восприниматься как фантастическое.

Резюмируя изложенное, словесный элемент «BUCHEN» заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ не будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что заявленное обозначение «BUCHEN», как было установлено выше в данном заключении, не будет восприниматься потребителями как указание на место производства товаров и место оказания услуг, а также на местонахождения изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, для которых испрашивается правовая охрана, отсутствуют основания для вероятности введения потребителя в заблуждение в отношении товаров и услуг и лица, производящего товары и оказывающего услуги. В связи с чем заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг с исключением из правовой охраны элемента ®.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2023, отменить решение Роспатента от 28.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022732196.