

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 №2022732198, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «БУХЕН» по заявке №2022732198, 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 №2022732198. 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.

Заявленное обозначение воспроизводит название города в Германии, в земле Баден-Вюртемберг (см. например: <https://geo.koltyrin.ru/gorod.php?city=Buchen&id=8087&ysclid=17y8ua4o5o795647842>; <https://ru.2markers.com/6618?ysclid=17y8vt1x7z4279>

62008; <https://tm.maptons.com/16471> и др.), в результате чего 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 заявителя на основании (1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявленное обозначение воспроизводит название маленького немецкого городка в земле Баден-Вюртемберг, который не знаком рядовому российскому потребителю;

- отсутствие каких-либо связанных с названием «БУХЕН» 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 «БУХЕН» является фантазийным;

- применительно к заявленным товарам и услугам никаких ассоциаций, связанных с городом БУХЕН, 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 «БУХЕН» 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» (бухен) может означать «бухгалтерская запись, бронировать, сделать заявку» и др.;

- указанные смысловые значения слова «БУХЕН» 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 «БУХЕН» 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 №2022732198 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

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 №2022732198 правовая база для оценки охраноспособности 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 заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в

открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным 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 представляет собой словесное обозначение «БУХЕН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 04, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что согласно источникам информации, указанным в решении Роспатента, и представленным заявителем (1), словесный элемент «БУХЕН» воспроизводит название города 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.

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 «БУХЕН» («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 «БУХЕН» имеет другие значения: древнеегипетские крепость и поселение, расположенные в Северной Нубии (Вавате) в районе Второго порога Нила (6).

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 «БУХЕН» 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 «БУХЕН» 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 БУХЕН подтверждается справкой из городской администрации города Бухен (11).

Таким образом, применительно к заявленным товарам и услугам никаких ассоциаций, связанных с городом БУХЕН у адресной группы потребителей возникнуть не может, поскольку отсутствуют сведения об известности географического объекта БУХЕН 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 фантазийное.

Резюмируя изложенное, словесный элемент «БУХЕН» 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 «БУХЕН», 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.

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 №2022732198.