

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 14.08.2009, поданное ИП П.А. Шаблиным (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 12.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007715625/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007715625/50 с приоритетом от 28.05.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 21, 25, 28, 29, 30, 31 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию знака, представленному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение, которое и состоит из двух слов, выполненных оригинальным шрифтом с использованием кириллицы и латиницы, означающих фамилию заявителя. В первом слове первые пять букв написаны буквами русского алфавита, первая буква «Ш» выполнена как заглавная, четыре последующие – как прописные, последняя буква представляет собой букву латинского алфавита «N» [ЭН]. Второе слово «Shablin» [ШАБЛИН] выполнено буквами латинского алфавита. Первая и последняя буквы написаны как заглавные, остальные – как прописные.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 12.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение, фонетически воспроизводит географическое наименование города Шабли (Шабли (Shablis), гор. Франц. Департамента Ионны), вследствие чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления заявленных товаров/места оказания заявленных услуг, а также места нахождения заявителя, так как заявитель находится в г. Улан-Удэ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное слово состоит из шести букв и отличается от слова Шабли наличием в конце слова буквы «Н»;
- заявленное слово представляет собой мужскую фамилию, таким образом оно скорее ассоциируется с фамилией, а не с названием города. Следует отметить, что в случае происхождения фамилии от географического названия, она формируется с использованием форманта – ский;
- слово Шабли (гор. франц. департамента Ионны) известно широкому потребителю как наименование сорта винограда, названного по имени гор. Chablis (Шабли) во Франции, и изготовленного из него вина. Потребитель, знающий о городе, не будет введен в заблуждение относительно места нахождения заявителя, так как потребитель осведомлен, что в городе развито виноделие, а не другие отрасли промышленности. Так же, у него не возникнут ассоциативные связи между маркировкой французской продукции и заявленным обозначением, в котором используется кириллица, что недопустимо для французского вина. Для российских потребителей, которые не знакомы с вином Шабли и которым не известно о существовании города Шабли, заявленное обозначение будет представляться как фантазийное слово или фамилия;
- заявленное обозначение обладает различительной способностью, которая обусловлена оригинальным исполнением обозначения, состоящего из двух слов, выполненных оригинальным шрифтом, с использованием букв разных алфавитов (ШаблиN);

- заявленное обозначение не способно ввести заявителя в заблуждение относительно производителя, так как фамилия Шаблин не является широко распространенной фамилией на территории РФ; слово Шаблин не имеет смыслового значения, следовательно, не может рассматриваться как носящее описательный характер; заявителем является ИП П.А. Шаблин.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.05.2007) поступления заявки №2007715625/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

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 подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Шабли/Shabli», выполненными в две строки буквами русского и латинского алфавитов (начальные буквы заглавные), оригинальным шрифтом. В конце каждого слова, расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение буквы «N», украшенное вензелями.

Исполнение буквы «N» в оригинальной графической манере, отличающейся от написания остальных буквенных знаков, способствует разделению словесных элементов заявленного обозначения на две части «ШАБЛИ» и «N»/ «SHABLI» и «N» и делает невозможным их слитное прочтение как фамилии заявителя - Шаблин.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам считает правомерным выделение словесного элемента «Шабли» и его транслитерации буквами латинского алфавита «Shabli». При этом, естественно, для российского потребителя элемент «Шабли» будет нести основную индивидуализирующую нагрузку за счет того, что он выполнен буквами русского алфавита.

Анализ информационных источников показал, что обозначение Шаблі́ (фр. *Chablis*) — винодельческий регион в Центральной Франции (северная Бургундия), расположенный в районе одноимённого города. (см. <http://ru.wikipedia.org>).

Учитывая изложенное, заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Шабли», являющийся известным географическим названием, может быть воспринято потребителем как указание на место производства товаров/оказания услуг и нахождения изготовителя, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является индивидуальный предприниматель П.А. Шаблин, находящийся в г. Улан-Удэ.

С учетом изложенного заявленное обозначение в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/оказания

услуг и поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании, предусмотренном пунктом 3 статьи 6 Закона.

Таким образом, заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Роспатента не соответствует требованиям, действующего законодательства.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 12.05.2009: