

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.12.2011, поданное Тексас Андреас Петерсен А/С, Дания (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010707325/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2010707325/50 с приоритетом от 11.03.2010 является Тексас Андреас Петерсен А/С, Дания.

В качестве товарного знака в отношении товаров 7 класса МКТУ – «культиваторы (машины), плуги» заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой слово «TEXAS», выполненное оригинальным шрифтом на фоне неправильной геометрической фигуры с прямоугольником с крестом и листа растения.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в желтом, красном, белом, зеленом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной 24.08.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 7 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для данных товаров на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «TEXAS» воспроизводит название штата на юге США, являющегося одним из центров американского сельского хозяйства, в связи с чем может быть воспринят как указание на место нахождения изготовителя товара.

При этом заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров, так как заявитель находится в Дании.

В возражении от 04.12.2011 и дополнении к возражению от 05.02.2012 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака для товаров 7 класса МКТУ по следующим причинам:

- нет оснований утверждать, что штат Техас США широко известен машинами 7 класса МКТУ, и, следовательно, что заявленное обозначение будет порождать в сознании потребителей представление о месте нахождения изготовителя в штате Техас;
- в рассматриваемом комбинированном обозначении, кроме слова TEXAS, есть изобразительные элементы, имеющие отличительные признаки;
- следует отметить, что фирма Заявителя существует более 50 лет и за этот период у нее сложилась хорошая репутация в мире и, в частности, в России;
- заявленное обозначение было зарегистрировано в Королевстве Дания 19.10.2010 под номером VR 2010 00161 и в Европейском Союзе в ОНМ (Office for Harmonization in the Internal Market — Офис по гармонизации на внутреннем рынке) 23.12.2009 под СТМ 008236861;
- в силу этого «TEXAS» - словесная часть комбинированного товарного знака на рынке заявленных товаров устойчиво приобрела фантазийный характер;
- указанные обстоятельства исключают восприятие заявленного обозначения в качестве географического наименования, в том числе и несоответствующего действительности;
- заявитель готов внести изменения в заявленное обозначение путем включения недоминирующего, неосновного и неохраемого словесного элемента «ДАНИЯ» и ограничить перечень товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2010707325/50 в отношении товаров 7 класса МКТУ.

Заявителем представлены:

1. Список сайтов о культиваторах в мире на 1 л.
2. Патент DK VR 2010 00161 на 1 л.
3. Интервью Вернера Хансена на 3 л.
4. Сведения о предложениях к продаже товаров заявителя на 3 л.

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

С учетом даты (11.03.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 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 состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Согласно пунктам 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

Заявленное обозначение, представляет собой слово «TEXAS», выполненное оригинальным шрифтом на фоне неправильной геометрической фигуры с прямоугольником с крестом и листа растения.

Доминирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «TEXAS», выполненный крупными буквами в центре знака и акцентирующий на себе внимание потребителя.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «TEXAS» воспроизводит название штата Техас на юге США, являющегося одним из центров американского сельского хозяйства [см. Яндекс. Словари].

В связи с этим, словесный элемент «TEXAS» воспринимается как указание на место нахождения изготовителя применяемых в сельском хозяйстве товаров 7 класса МКТУ согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, в отношении заявителя, находящегося в Дании, обозначение «TEXAS» способно ввести потребителя в заблуждения относительно места нахождения изготовителя товара.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя о том, что продукция, маркированная заявленным обозначением, в силу длительного использования в Российской Федерации ассоциируется исключительно с заявителем, не подтвержден документально, поскольку все представленные материалы [1-4] датированы позднее даты приоритета заявки №2010707325/50 и не содержат сведений об объемах продаж.

Относительно довода заявителя, касающегося внесения изменений в заявленное обозначение путем включения недоминирующего неохраняемого словесного элемента «ДАНИЯ», следует указать следующее.

В соответствии со статьей 1500 Кодекса и пунктом 4.10 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на регистрацию товарного знака, внести в материалы заявки уточнения, если эти уточнения устраняют причины, послужившие единственным основанием для решения об отказе в регистрации товарного знака.

В рассматриваемом включение в знак элемента «ДАНИЯ» не устраняет все причины, послужившие основанием для принятия Роспатентом отказного решения, в связи

с чем просьба заявителя о внесении указанных изменений не может быть удовлетворена как несоответствующая пункту 4.10 Правил ППС.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 24.08.2011.