

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 11.11.2019, поданное компанией «SKODA AUTO a.s.», Чешская Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1399313, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SUEDIA» с конвенционным приоритетом от 20.12.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1399313 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 09.07.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1399313 в отношении всех товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «SUEDIA» является географическим наименованием – Швеция (в переводе с румынского языка

<https://ru.glosbe.com/ro/ru/Suedia>) и может быть воспринято как указание на место производства товаров.

Вместе с тем, знак по международной регистрации №1399313 может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров, так как заявитель находится в Чешской Республике.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение образовано от слова «suede», которое в переводе с английского языка означает «замша»;

- потребители, не владеющие иностранными языками, не знающие румынский и шведский языки, будут воспринимать заявленное обозначение как фантазийное, лишённое какого-либо описательного характера по отношению к товарам, для которых испрашивается предоставление правовой охраны;

- ввиду фантазийности обозначения оно не способно ввести потребителей в заблуждение, поскольку не вызовет представление о каких-либо характеристиках заявленных товаров или об его изготовителе;

- рассматриваемое обозначение не имеет смыслового значения, так как перевод с английского, немецкого, французского, испанского и итальянского языков в словарях отсутствует;

- заявленное обозначение не содержит дополнительных словесных и изобразительных элементов, вызывающих ассоциации со Швецией, перечень заявленных товаров также не может быть соотнесён с какой-либо определенной страной;

- товарный знак «SUEDIA» зарегистрирован на имя заявителя в странах ЕС;

- заявителем представлены сведения из сети Интернет об использовании заявленного обозначения для индивидуализации обивки для сидений автомобилей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1399313 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация регистрации №1399313 с веб-сайта Ведомства по интеллектуальной собственности стран ЕС (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом конвенционного приоритета (20.12.2017) знака по международной регистрации №1399313 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Знак по международной регистрации №1399313 представляет собой словесное обозначение «SUEDIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили и их части и аксессуары, все включенные в этот класс; чехлы для сидений для автомобилей».

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «SUEDIA» заявленного обозначения действительно не является лексической единицей таких распространенных языков как, английский, французский, немецкий, испанский, поскольку его смысловое значение отсутствует в словарно-справочных источниках информации.

Вместе с тем, указанное не позволяет признать обозначение «SUEDIA» фантазийным, поскольку согласно общедоступным сведениям из сети Интернет (<https://translate.yandex.ru/>, <https://www.multitran.com/>, <https://ru.glosbe.com/ro/ru/Suedia>) оно в переводе с румынского языка означает «Швеция».

Швеция – (или Королевство Швеция) – пятое по величине государство Европы, занимающее восточную и южную части Скандинавского полуострова и омываемое Балтийским морем (<https://wikiway.com/sweden/>, <https://academic.ru/>).

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение «SUEDIA» представляет собой название географического объекта, которое указывает на место производства товаров.

Следует указать, что румынский язык является пятым по распространённости языком романской группы после испанского, португальского, французского и итальянского (<https://dic.academic.ru/>). Кроме того, обозначение «SUEDIA» является близким по написанию с названием государства Швеция на французском (Suède) и испанском (Suecia) языках. В этой связи достаточно большому количеству потребителей будет знакомо его смысловое значение.

Следует учесть, что Швеция является страной происхождения известных автомобильных марок, таких как, «Volvo» и «Saab».

Таким образом, заявленные товары 12 класса МКТУ, маркированные обозначением «SUEDIA», будут восприниматься потребителями как изготовленные в Швеции.

В этой связи заявленное обозначение противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение образовано от слова «suede», означающего в переводе с английского языка на русский язык «замша», является необоснованным и не подтвержден документальными доказательствами.

Доказательств того, что обозначение «SUEDIA» в результате его длительного и активного использования заявителем для маркировки производимых им товаров приобрело различительную способность на территории Российской Федерации, не представлено.

Кроме того, с учетом указанного смыслового значения, заявленное обозначение «SUEDIA» в отношении заявителя, который находится в Чешской Республике, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем сведения о регистрациях обозначения «SUEDIA» в странах ЕС не является основанием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1399313 на территории Российской Федерации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 09.07.2019 является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2019.