

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 09.11.2011, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Шевченко И.В., г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010713848/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010713848/50 с приоритетом от 28.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованной снежинки и стилизованной словесной части «Hispania», выполненной в латинице, транслитерация «Хиспания».

Роспатентом 18.07.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ISPANIA» (транслитерация «Испания» - государство на юго-западе Европы, см. ru.wikipedia.org), который может быть воспринят как указание на место происхождения товаров (услуг) и место нахождения их изготовителя (лица, оказывающего услуги), что не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в Российской Федерации, в связи с чем регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров (услуг) и места нахождения их изготовителя (лица, оказывающего услуги);

- словесный элемент «ISPANIA» заявленного обозначения, выполненный буквами латинского алфавита, представляет собой слово иностранного происхождения, в связи с чем может быть сделан вывод о возможности создания у потребителя ложного ассоциативного представления о происхождении товаров (услуг);

- заявленное обозначение фонетически воспроизводит обозначение «HISPANIA», используемое компанией «ABX» (производится на предприятиях фирмы «ABX» в республике Чехия (города Румбург и Варнсдорф) для маркировки товаров (услуг), однородных заявленным товарам 11 класса «аппараты водонагревательные; аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; баки охладительные для печей; водонагреватели; воздухонагреватели; калориферы; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; теплообменники; тепловой насос; увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; устройства для разведения и поддержания огня», услугам 35 класса МКТУ (см.

<http://thelxr.info/kaminy/kafelnye-pechi-handmade-hispania.html>;

<http://estet-interior.ru/kaminy/kamin-kafelnye-pechi-handmade-hispania.html>;

<http://europechi.ru/catalog/pechi-otopitelnie/Kafelnaya-pech-ABX-HISPANIA-vstavka-ChUGUNNAYA.html>,

<http://ikamin.ru>; <http://www.tools-planet.ru/catalog/91708/9200526.html>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.11.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово «Хиспания», что и указано в описании товарного знака и никакого отношения к стране Испания не имеет;

- заявителем представлены документы, подтверждающие производство продукции 11 класса и оказание услуг 35 класса МКТУ, а именно, продвижение товаров для третьих лиц;

- заявитель с 2007 года использует обозначение «Hispania» для маркировки воздухоохладителей, ввиду чего потребители данного товара ассоциируют обозначение «Hispania» с его производителем – Шевченко И.В., т.е. с заявителем по рассматриваемой заявке;

- заявитель планирует регистрировать данное обозначение за пределами Российской Федерации, в связи с чем обозначение «Hispania» выполнено в латинице;

- безоснователен довод экспертизы относительно прав чешской компании на обозначение «Hispania», поскольку на территории Российской Федерации это обозначение на чешскую компанию не зарегистрировано;

- кроме того, на территорию Российской Федерации ввозятся камины и печи чешской компании, которые не являются однородными товарам и услугам, приведенным в перечне рассматриваемой заявки.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010713848/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 18.07.2011 об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке №2010713848/50 [1];

- копия ответа на уведомление [2];

- копия договора поставки №5 от 01.04.2009 [3];

- копия товарной накладной №18 от 27.10.2009 [4];

- копия товарной накладной №8 от 22.06.2009 [5];

- копия товарной накладной №187 от 01.05.2007 [6];

- копия товарной накладной №503 от 13.10.2009 [7];

- копия товарной накладной №420 от 26.11.2008 [8];

- копия товарной накладной №249 от 04.06.2008 [9];

- копия товарной накладной №113 от 02.03.2010 [10];

- копия договора №9 от 02.03.2010 [11];

- копия товарной накладной №313 от 06.07.2010 [12];

- копия договора №14 от 12.05.2008 [13];

- копия товарной накладной №322 от 10.06.2008 [14];

- копия товарной накладной №4 от 15.06.2009 [15];

- копия договора аренды нежилого помещения №4 от 01.09.2008 [16];

- копия договора аренды нежилого помещения №10 от 01.08.2009 [17];

- копия договора аренды нежилого помещения №17 от 01.07.2010 [18];

- копия договора аренды нежилого помещения №45 от 01.06.2011 [19];

- копия соглашения о намерениях от 27.04.2011 [20];

- копия соглашения о намерениях от 15.03.2011 [21].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (28.04.2010) поступления заявки №2010713848/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 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.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке №2010713848/50 является комбинированным, включает в свой состав композицию, состоящую из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент представляет собой слово «ispania», выполненное буквами латинского алфавита, шрифтом, имитирующим пропись в красном цвете. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, выполненный в виде геометрической фигуры, состоящей из нескольких соединяющихся прямоугольников красного цвета, напоминающей стилизованное изображение стула. Над этим элементом расположено изображение снежинки синего цвета.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в состав заявленного обозначения неохраноспособный словесный элемент «ispania» представляет собой выполненное буквами латинского алфавита название государства Испания на юго-западе Европы, и как справедливо было отмечено в заключении экспертизы, может быть воспринят как указание на место происхождения товаров (услуг) и место нахождения их изготовителя (лица, оказывающего услуги). Принимая во внимание то, что заявителем является российское лицо – Индивидуальный предприниматель

Шевченко И.В., заявленное обозначение со словесным элементом «ispania» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Приведенный заявителем довод о том, что на регистрацию в качестве товарного знака по рассматриваемой заявке было заявлено слово «Hispania», выполненное в оригинальной графической манере, является субъективным мнением заявителя, поскольку для потребителя не является очевидным фактом то, что изобразительный элемент в заявленном обозначении на самом деле представляет собой стилизованную букву «Н». Описание заявленного обозначения, приведенное в материалах заявки, общедоступным для потребителя также не является.

Кроме того, необходимо отметить, что в переводе с латинского языка слово «Hispania» означает Испания, что также свидетельствует в пользу восприятия данного обозначения потребителем в качестве названия европейского государства (см. <http://lingvo.yandex.ru>), которому не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Что же касается представленных заявителем товарных накладных и договоров на поставку воздухоохлаждателей под словесным наименованием «Hispania», то из них, во-первых, не усматривается связь с конкретным комбинированным обозначением по заявке №2010713848/50, а, во-вторых, они не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение воспринимается потребителем не как место производства товара (услуг) или местонахождение производителя товаров (услуг), а как товарный знак, маркирующий товары определенного лица.

Кроме того, согласно данным сети Интернет обозначение «Hispania» используется чешской компанией «ABX» для маркировки таких товаров 11 класса МКТУ, как печи (см. например, <http://pechki.net>content/view/811/123/>; http://housekamin.ru>shop/UID_488.html).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении однородных товаров, например, аппараты водонагревательные; аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; баки охладительные для печей; водонагреватели; воздухонагреватели;

калориферы; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; теплообменники; тепловой насос; увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; устройства для разведения и поддержания огня», а также услуг 35 класса МКТУ по продвижению этих товаров.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение фонетически воспроизводит обозначение, используемое иным лицом в отношении однородных товаров (услуг).

Существование сведений о продукции компании «АВХ», маркированной обозначением «Hispania», в общедоступном источнике информации (сети Интернет) приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров – компанией «АВХ». В этой связи регистрация заявленного обозначения на имя российского предпринимателя Шевченко И.В., способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить представление об изготовителе товаров, не соответствующее действительности.

Что касается доводов заявителя об отсутствии регистрации товарного знака «Hispania» на территории Российской Федерации, необходимо отметить, что информация о продукции чешской компании «АВХ», маркированной обозначением «Hispania», содержащаяся в Интернет ресурсах, является доступной любому пользователю и получила широкое распространение. В этой связи указанная информация для российского потребителя послужит стимулом для приобретения однородных товаров заявителя, маркированных сходным обозначением, и последующего разочарования в результате заблуждения. Возможность введения в заблуждение заявителем не опровергнута.

В этой связи можно сделать вывод о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 18.07.2011.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.11.2011, оставить в силе решение Роспатента от 18.07.2011.