

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 17.02.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006706477/50, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «Винконцерн», Одесська обл. (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006706477/50 с приоритетом от 20.03.2006 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ЕВСИНЬЯК EVSINJAK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.01.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «ЕВСИНЬЯК EVSINJAK» может быть воспринято потребителем как слово французского происхождения и в целом способно вызвать представление об определенном месте происхождения товаров, а именно Франции.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.02.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель полагает, что окончание «ЯК» в словах заявленного обозначения не является достаточным основанием для того, чтобы вызвать представление об иностранном месте производства товаров у рядового потребителя;

- русский и украинский языки содержат много слов, заканчивающихся суффиксами «ЯК» (например, курьяк, порожняк, маньяк, свояк и т.д.);

- рассматриваемое обозначение может быть отнесено к вымышленным словам. Вместе с тем, этимология заявленного обозначения является славянской, поскольку все части рассматриваемых слов характерны для языков западных славян;

- учитывая вышеизложенное потребитель не может ассоциировать исследуемое обозначение с местом производства напитков из Франции, следовательно, введение потребителя в заблуждение относительно места производства товаров является невозможным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «ЕВСИНЬЯК EVSINJAK» по заявке №2006706477/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров/услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из сети Интернет;
- «Французско-русский словарь», Изд-во «Советская энциклопедия», М., 1971г., с.340.

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

С учетом даты (20.03.2006) поступления заявки №2006706477/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 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 обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006706477/50 является словесным и состоит из двух слов «ЕВСИНЬЯК» и «EVSINJAK», выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, в том, числе, языка, использующего латиницу, позволяющими оценить их смысловые значения. В этой связи, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются все основания для признания рассматриваемого обозначения изобретенным, фантазийным.

Вместе с тем, в заключении по результатам экспертизы сказано, что Франция является одним из лидеров в виноделии и производстве таких напитков как: коньяк, арманьяк и, следовательно, заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, поскольку созвучно с этими напитками.

В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что графически названия известных напитков (в своем оригинальном написании - cognac, armagnac или COGNAC, ARMAGNAC) не могут быть признаны сходными со словами «ЕВСИНЬЯК EVSINJAK» заявленного обозначения, поскольку сравниваемые обозначения практически не содержат одинаковых букв.

Что касается сходства звучания, то, несмотря на некоторое фонетическое сходство, исследуемое обозначение отличается сильной начальной частью «ЕВСИН/EVSIN», которая придает заявленному обозначению принципиально новое звучание. При этом приведенная сильная отличительная часть заявленного обозначения представляет собой название русской фамилии «ЕВСИН», в связи с чем, может создавать представление о том, что местом происхождения товара является Россия, а не Франция. Кроме того, слова «коньяк» и «арманьяк» являются широко известными названиями спиртных напитков, производимых в определенной местности на территории Франции, а рассматриваемое обозначение, как было указано выше, не несет в себе определенного смыслового значения.

Таким образом, рассматриваемое обозначение является вымышленным, и предположение о том, что появившийся новый продукт под названием «ЕВСИНЬЯК EVSINJAK» происходит из населенного пункта с соответствующим названием на территории Франции, является неправдоподобным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.02.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006706477/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- | | | | | |
|---|-------|------|--|---|
| ┌ | (511) | 33 – | алкогольные напитки (за исключением пива); | ┐ |
| | | 35 - | реклама; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли; | |
| | | 43 - | рестораны; кафе; снабжение продовольственными товарами и напитками. | |

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.