

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, рассмотрела возражение от 14.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СтройАрсенал», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2007712406/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007712406/50 с приоритетом от 27.04.2007 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания; обеспечение временного проживания».

Согласно приведенному в заявке описанию "словесный товарный знак "Будапешт" – фантазийное слово. Товарный знак выполнен стандартным шрифтом".

Решением Роспатента от 08.06.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. использование в товарном знаке российского заявителя названия венгерского города «Будапешт» не обосновано ни территориально, ни другими обстоятельствами и способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;
2. основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения «Будапешт» является возможность введения потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя, его национальной принадлежности, не соответствующие действительности, поскольку заявителем является российская фирма с местом нахождения в городе Москве;
3. заявленное обозначение «Будапешт», представляет собой название географического наименования (см. Советский энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, Москва, 1981, стр. № 174, 175), которое может быть воспринято как указание на место нахождения или место оказания, назначение услуг, в связи с чем является неохраноспособным.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявленное обозначение «Будапешт» является фантазийным по отношению к заявленным услугам 41, 43 классов МКТУ;
- регистрация заявленного обозначения «Будапешт» испрашивается в отношении услуг, а не в отношении товаров;
- в случае заявления товаров у потребителя действительно могло создаться впечатление о месте производства или месте нахождения их производителя в Будапеште;
- оказывать услуги, для которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, имеют право только российские юридические лица, зарегистрированные в соответствующем реестре;
- иностранное юридическое лицо не может являться лицом, которое оказывает те или иные услуги на территории Российской Федерации;
- «место происхождения услуг» не может восприниматься потребителем как услуги из Венгрии, поскольку местом оказания этих услуг является Российская Федерация;
- в отношении услуг, оказываемых ресторанами или развлекательными клубами, потребитель может предположить о предоставлении в них венгерской кухни;
- ведомством осуществлены следующие регистрации товарных знаков для индивидуализации услуг 41, 43 классов МКТУ: «КИОТО» по свидетельству № 363147, «Прага» по свидетельствам № 303049, 296505, «restaurant Scandinavia» по свидетельству № 305176, «ресторан ПЕКИН» по свидетельству № 278555.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака

обслуживания в отношении заявленного перечня услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания; обеспечение временного проживания» по заявке № 2007712406/50.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 14.09.2009, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.04.2007) поступления заявки № 2007712406/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами установлено, 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

Заявленное обозначение «Будапешт» по заявке № 2007712406/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом, буквами русского алфавита, первая буква исполнена заглавной, остальные – строчными. Регистрация обозначения в качестве знака обслуживания испрашивается в отношении следующего перечня услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий», 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания; обеспечение временного проживания», указанных в заявке № 2007712406/50.

Анализ заявленного обозначения «Будапешт» показал, что оно представляет собой название столицы Венгрии (см. Яндекс.Словари). Само по себе обозначение «Будапешт» несет непосредственную информацию, порождающую ассоциации с определенным географическим объектом, представляет собой часть юридического адреса заявителя, что правомерно отмечено в решении Роспатента. Регистрация же заявленного обозначения «Будапешт» на имя заявителя, представляющего собой российское юридическое лицо, в целом способствует порождению ложных ассоциаций у потребителя, не соответствующих действительности.

Таким образом, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, касательно введения потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона признан коллегией Палаты по патентным спорам правомерным.

Относительно информации, представленной заявителем в части регистрации знаков обслуживания «КИОТО», «Прага» и т.д. коллегия Палаты по патентным спорам сообщает следующее. В силу того, что делопроизводство по каждой заявке осуществляется самостоятельно, предоставление правовой охраны данным товарным знакам не может служить прецедентом для предоставления правовой охраны заявленному обозначению «Будапешт» в качестве товарного знака.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 14.09.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.06.2009.**