

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 18.09.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Омега», Калининградская область, г. Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726978, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016726978, поданной 25.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 12, 17, 20 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде круга желто-оранжевого цвета, в центре которого размещен словесный элемент «FINN», выполненный оригинальными буквами английского алфавита и подчеркнутый двумя волнистыми линиями серо-синего цвета.

Роспатентом 28.06.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726978. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы включенный в обозначение словесный элемент «FINN», в переводе с английского языка означает «финн, финка, финляндец, финляндка», где финны (фин. suomalaiset) – финно-угорский народ, основное население Финляндии (см. Интернет <http://dic.academic.ru>, <http://www.multitrans.ru>). Таким образом, заявленное обозначение в отношении заявителя, находящегося в г. Калининграде, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя.

В заключении экспертизы отмечено, что если географическое название не является местом производства или сбыта товара/местом оказания услуг и нахождения изготовителя/заявителя, но может быть так воспринято, оно, соответственно, может быть признано ложным. Подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров/услуг производителя (см. «Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», под ред. О.Л. Алексеевой, М.: Федеральный институт промышленной собственности Роспатента, 2001). Заявителем не представлены такие сведения.

В поступившем 18.09.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.06.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства заявителем был представлен ответ, в котором указывалось, что у слова «FINN» имеется несколько других значений (Finn – популярная фамилия (см. Интернет <http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/871020>), Финн – имя мифологического героя (Финн Маккул, сын Кулла, или Кумала, ирл. Fionn mac Cumhaill, иногда англ. Finn McCool) легендарный герой кельтских мифов

III в. н.э. Ирландии, Шотландии и острова Мэн, воин, мудрец и провидец (см. Интернет https://ru.wikipedia.org/wiki/Финн_Маккул), Finn – аббревиатура от слова «Finnish» (см. Интернет <http://abbrev.en.enacademic.com/10853>)), следовательно, оно является многозначным и не способно вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и происхождения услуг, создавая ложное ассоциативное представление, которое не соответствует действительности;

- заявитель просит обратить внимание на наличие практики регистрации подобных обозначений в качестве товарных знаков, правообладателем которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации и не имеющие отношения к Финляндии (товарный знак «FINKA ФИНКА» по свидетельству № 512876, правообладатель – ООО «Агентство Кауфман», Москва; товарный знак со словесным элементом «Finkraska» по свидетельству № 301213, правообладатель – ООО «Финкраска-ФК», Москва; товарный знак со словесным элементом «FINN LINE», правообладатель – ООО «Топ-Лайн», Москва; товарный знак со словесным элементом «Finncomplect», правообладатель – ООО «ФиннКомплект», Санкт-Петербург);

- изложенные доводы не были учтены при проведении экспертизы в полном объеме, что является нарушением пункта 3 статьи 1499 Кодекса.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016726978.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия решения Роспатент от 28.06.2017;

(2) копия ответа заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты (25.07.2016) поступления заявки № 2016726978 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде круга желто-оранжевого цвета, в центре которого размещен словесный элемент «FINN», выполненный оригинальными буквами английского алфавита и подчеркнутый двумя волнистыми линиями серо-синего цвета. Правовая охрана испрашивается в желтом, желто-оранжевом, оранжевом, сером и синем цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 11, 12, 17, 20, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения, несмотря на оригинальное графическое выполнение с двумя точками над буквой «i», однозначно прочитывается как слово «FINN».

Словесный элемент «FINN» является лексической единицей нескольких языков (английский, французский, венгерский, итальянский – см. <http://dic.academic.ru>). Коллегия полагает наиболее вероятным восприятие данного слова российскими потребителями в качестве слова наиболее известного английского языка, а также в качестве транслитерации лексической единицы русского языка «финн».

Как справедливо указано в заключении экспертизы, слово «FINN» означает финн, финка (Большой англо-русский и русско-английский словарь, 2001, https://dic.academic.ru/contents.nsf/eng_rus/). Финны – народ, основное население Финляндии (Большая энциклопедия в 62 томах, Т. 54. – М.: ТЕРРА, 2006, стр. 520, 530).

Таким образом, словесный элемент «FINN» заявленного обозначения соотносится с конкретным географическим названием (Финляндия), и такое восприятие указанного элемента является наиболее вероятным для среднего российского потребителя.

Следует отметить, что Финляндия и название народа, ее населяющего (финны), представляют собой наименования, известные широкому кругу потребителей.

С учетом указанного заявленное обозначение способно вызвать у российского потребителя ассоциации с Финляндией как местом происхождения товаров/услуг или местом нахождения их изготовителя/лица, оказывающего услуги.

Поскольку заявителем является компания, расположенная в Калининградской области Российской Федерации, доводы экспертизы о том, что рассматриваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров (лица, оказывающего услуги), следует признать правомерными.

Коллегия отмечает также, что заявителем не проиллюстрирована географическая мотивированность выбора обозначения, вызывающего однозначные ассоциации с определенным происхождением товаров/услуг (например, в случае расположения завода по изготовлению товаров в Финляндии).

Таким образом, заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителя представление о месте нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является российское юридическое лицо.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение является вводящим в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров (лица, оказывающего услуги), следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов заявителя о регистрации в качестве товарных знаков обозначений, включающих словесные элементы «FINKA ФИНКА», «Finkraska», «FINN LINE», «Finncomplect», правообладателем которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, коллегия отмечает, что каждое обозначение индивидуально, экспертиза по каждому обозначению проводится отдельно.

Что касается доводов возражения о множественности значений слова «FINN», то необходимо учитывать наиболее знакомое, очевидное значение заявленного обозначения для российского потребителя. В данном случае, при восприятии заявленного обозначения возникновение ассоциаций, связанных с мифологическим героем, либо с фамилией какого-либо лица или аббревиатурой, является маловероятным.

В отношении доводов возражения о нарушении при проведении экспертизы положений пункта 3 статьи 1499 Кодекса следует отметить, что данное утверждение не находит своего подтверждения при анализе материалов заявки № 2016726978.

Так, корреспонденцией от 12.05.2017 заявителю было направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов (указано о несоответствии заявленного обозначения пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса). Ответ заявителя, поступивший 29.05.2017, был рассмотрен, а доводы учтены при принятии решения Роспатентом, что следует из текста заключения по результатам экспертизы (абзац второй), являющегося приложением к указанному решению Роспатента.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 28.06.2017.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2017.