

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 26.01.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «SAF HOLLAND» по международной регистрации №994340, поданное SAF-HOLLAND GmbH, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку по международной регистрации №994340 с конвенционным приоритетом от 09.07.2008, произведенной МБ ВОИС 08.01.2009, испрашивается на имя заявителя, в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «SAF HOLLAND», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.10.2010 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №994340. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент

«HOLLAND», означающий «Голландия», указывает на местонахождение производителя товаров/услуг и способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/услуг, указанных в регистрации, принадлежащей немецкой компании (пункт 3 (1) и пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.01.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №994340. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- слово «HOLLAND» имеет несколько значений: 1. Голландия (неофициальное название государства Нидерланды); 2. Голландия (провинция Нидерландов; в настоящее время разделена на Северную и Южную Голландию);

- согласно русско-английскому словарю «голландский» - «dutch». Отсюда, голландские тюльпаны – dutch tulips, голландское искусство – dutch art, голландская печь – dutch oven и т.д.;

- заявленное обозначение является вымышленным сочетанием слов, которое не является тождественным географическому наименованию «Holland», а отличается от него дополнительным элементом «SAF»;

- рассматриваемое обозначение представляет собой наименование заявителя – компании SAF-HOLLAND GmbH, принадлежащей к группе компаний SAF-HOLLAND Group. Название компании сложилось при слиянии немецкой компании «SAF» и американской компании «HOLLAND»;

- характеристики заявленных товаров и услуг 12, 35, 37 классов МКТУ не связаны с географическим происхождением;

- обозначение «SAF HOLLAND» приобрело различительную способность в результате его многолетнего использования в Российской Федерации, начиная с 2007 года, о чем свидетельствуют приведенные данные о расходах на рекламу, об объеме и стоимости товаров/услуг. Использование товарных знаков отражено на русской страничке веб-сайта заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.10.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №994340 в отношении всех заявленных товаров/услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- рекламные и инструкционные материалы (1).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем были представлены дополнительные материалы на иностранном языке (2), которые не могут быть приняты во внимание при рассмотрении возражения, т.к. не содержат перевода на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.07.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №994340 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Кодекс 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).

В соответствии с пунктом 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 место их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

На основании 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Знак по международной регистрации №994340 представляет собой словесное обозначение «SAF HOLLAND», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правая охрана знаку испрашивается в отношении товаров/услуг 12, 35, 37 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «HOLLAND» в переводе с английского и немецкого языков означает «Голландия» (см. словари lingvo.yandex.ru, Новый англо-русский словарь под редакцией Ю.Д.Апресяна, М., «Русский язык», 2000г., т.3, с.780). Согласно «Географическому энциклопедическому словарю» (Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», М., 2003г., стр.519) Голландия - это неофициальное название государства Нидерланды.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что заявленное обозначение не является устойчивым словосочетанием, несущим в себе определенное смысловое значение, отличное от значения входящих в него слов. Ввиду этого, каждый элемент в обозначении может рассматриваться отдельно.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что словесный элемент «HOLLAND» представляет собой географическое название, которое в составе товарного знака воспринимается как указание на место происхождения товаров/услуг. В этой связи данный элемент не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, учитывая тот факт, что заявителем по международной регистрации №994340 является немецкая компания, то включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «HOLLAND» (Голландия), не является местом нахождения изготовителя товаров/услуг (иного заявителем не доказано) и, соответственно, признается ложным.

Обозначению, содержащему ложное географическое название, не может быть предоставлена правовая охрана.

Представленные дополнительные материалы (1), которые, по мнению заявителя, доказывают различительную способность заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг, не могут быть учтены в рамках настоящего возражения, поскольку они в совокупности не содержат сведений о длительности и интенсивности использования товаров, маркированных знаком «SAF HOLLAND» на территории Российской Федерации.

Кроме того, заявителем не было представлено сведений о голландском происхождении товаров/услуг, приведенных в перечне международной регистрации №994340.

Учитывая вышеизложенное вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по международной регистрации №994340 противоречит требованиям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 27.10.2010.

