

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 25.04.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Седан», Россия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2006700463/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006700463/50 с приоритетом от 12.01.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 35 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из слов «SEDAN», выполненного заглавными буквами латинского алфавита красного цвета, наклоненными вправо, под которым на всю его ширину мелкими буквами выполнено слово «ФИЛЬТР». Слева от слова «SEDAN» расположен круг, в который вписана буква «S» белого цвета, разделяющая площадь круга на две области – левую, окрашенную в синий цвет, и правую, окрашенную в красный цвет.

Решение экспертизы от 29.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктов 2.3.2.3 и 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение с учетом значения слова «Sedan» и его транслитерации «Седан» в русском языке как типа автомобильного кузова указывает на назначение и вид товаров и услуг.

Кроме того, слово «Sedan» («Седан») является названием города во Франции, в связи с чем заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как указание на место производства товаров, которое является ложным по отношению к месту нахождения предприятия - заявителя (г. Набережные Челны в России).

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- численность населения города Sedan во Франции составляет всего 21117 человек и фильтры в этом городе не производятся, в связи с чем «свойства фильтров производства ЗАО «Седан» никоим образом не определяются (согласно п.1 статьи 30 Закона) ни природными условиями, ни людскими факторами характерными для города Sedan»;

- согласно приказу Директора Роспатента от 23.03.2001 № 39 «Об утверждении рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» допускается регистрация обозначений, если они являются малоизвестными названиями, которые вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя;

- слово «фильтр» не доминирует в заявленном обозначении и «вполне может входить в товарный знак, как неохраняемый словесный элемент»;

- Заявитель (ЗАО «Седан») изготавливает фильтры, маркированные обозначением «СЕДАН», с 1987г.;

- Заявитель (ЗАО «Седан») является постоянным участником международных и всероссийских специализированных выставок.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Свидетельство на полезную модель № 24949 «Фильтрующий элемент» на 1л. [1];

- Сертификат соответствия К № 03380 на систему менеджмента качества применительно к производству фильтров и фильтрующих элементов для автотранспортных средств на 1 л. [2];
- Диплом лауреата премии «Российский национальный олимп» и фотография на 2л. [3];
- Диплом участника 7й Международной специализированной выставки «Экологически чистый транспорт» на 1л. [4];
- Свидетельство об участии в общероссийской выставке «АВТОСАЛОН АВТО-КАМА-2002» на 1л. [5];
- Диплом 1-ой степени участника Первого Камского автосалона 1997г. на 1л. [6];
- Представление ЗАО «Седан» на 1л. [7];
- распечатка с сайта Интернета <http://www.fips.ru> на 1л. [8].

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения «SEDAN» с исключением из формы словесного элемента «ФИЛЬТР».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (12.02.2006) заявки № 2006700463/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об 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 № 2006700463/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «SEDAN», выполненного заглавными буквами латинского алфавита красного цвета с обводкой белого и синего цветов, наклоненными вправо, под которым на всю его ширину мелкими буквами русского алфавита синего цвета выполнено слово «ФИЛЬТР». Перед словом «SEDAN» расположен круг, внутри которого изображена стилизованная буква «S» белого цвета, левая часть площади круга от буквы «S» выполнена синим цветом, правая - красным.

Обозначение заявлено для регистрации в отношении товаров 07 класса МКТУ: фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях, масляные фильтры, фильтры для очистки топлива, фильтрующие элементы; услуг 35 класса МКТУ: снабженческие услуги для третьих лиц товарами 07 класса, указанными в перечне заявки, в том числе услуги магазинов оптовой и розничной торговли, продвижение товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, для третьих лиц, в том числе через Интернет; и услуг 39 класса МКТУ: упаковка и хранение товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, хранение товаров на складах, информация по вопросам хранения товаров на складах, перевозка грузовым автотранспортом, прокат контейнеров для хранения товаров, работы погрузочно-разгрузочные, транспортировка, сдача в аренду складов, услуги транспортные, экспедирование грузов.

Слово «SEDAN», будучи лексической единицей английского языка, переводится как «седан» и означает «седан» (тип закрытого кузова) – Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.652. В данном значении это слово является общеупотребительным и в русском языке – Советский энциклопедический словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1980, с.1198.

С учетом изложенного, наличие слова «SEDAN» в заявленном обозначении, а также слова «фильтр» следует воспринимать в качестве указания на назначение товаров 07 класса, приведенных в перечне, а также услуг 35 и 39 классов, характеризующих товары, корреспондирующие указанным услугам.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, что свидетельствует о правомерности решения экспертизы от 29.03.2007.

Своим появлением указанное название типа кузова автомобиля обязано городу «Седан» во Франции (сайт <http://slovari.yandex.ru> Интернета), что не позволяет считать название упомянутого города малоизвестным.

При известности города «Седан», находящегося во Франции, слово «Sedan» («Седан») в заявленном обозначении российским потребителем может быть воспринято как указание на место производства товаров, которое является ложным по отношению к месту нахождения заявителя, поскольку г. Набережные Челны находится в России.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, что также свидетельствует о правомерности решения экспертизы от 29.03.2007.

Доводы заявителя, изложенные в возражении, не опровергают приведенный вывод, поскольку выявленные в процессе экспертизы обстоятельства, указывающие на происхождение слова "Sedan" от наименования города "Седан" во Франции, не позволяют считать указанный город малоизвестным.

Упомянутая заявителем статья 30 Закона не имеет отношения к экспертизе обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, а относится к наименованиям места происхождения товара и их правовой охране.

Представленные заявителем дополнительные материалы [1] - [6] не подтверждают мнения заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его использования, поскольку не содержат сведений о товаре, производимом заявителем и маркированным заявленным обозначением.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 29.03.2007.**