

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 29.09.2011, поданное ООО Оптовая обувная компания «Сити-Класс», (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010710962/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010710962/50 с приоритетом от 06.04.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «WEDJEL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 18.07.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010710962/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. Заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения, порождающее в сознании потребителя определенное представление о месте производства и качестве товаров, которое в отношении российского заявителя (ООО Оптовая обувная компания «Сити-Класс»)

не соответствует действительности и способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.09.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя следующими доводами:

- заявленное обозначение не является лексемой ни одного из известных языков, его семантика не определена ни в одном из известных языков;

- обозначение «WEDJEL» является фантазийным по отношению к товарам, в отношении которых испрашивается его регистрация, и не несет в себе прямой либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, ни относительно производителя или места их происхождения;

- заявитель отмечает, что в соответствии со статьями 9 и 10 Закона РФ «О защите прав потребителя» изготовитель обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации и место ее нахождения;

- по мнению заявителя, обязательное присутствие на товарах достоверной информации о производителе и его точном месторасположении препятствуют созданию у потребителя ложного представления о производителе товаров и/или введению его в заблуждение относительно места производства товара;

- в настоящее время на российском рынке присутствует множество широко известных товаров и услуг как зарубежных производителей, маркированных словесными обозначениями, воспроизводимыми в кириллице, так и российских производителей, маркированных товарными знаками, включающими словесные элементы, воспроизведенные в латинице. При этом упомянутые словесные элементы являются как вымышленными словами, так и имеющими определенное значение;

- заявитель обращает внимание, что он осуществляет свою деятельность не только на территории Российской Федерации, но и в зарубежных странах, в связи с чем у него существует необходимость подачи на базе национальной регистрации международной заявки на регистрацию знака «WEDJEL» по процедуре Мадридского соглашения и Протокола к нему.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010710962/50 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (06.04.2010) поступления заявки №2010710962/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 2.5.1 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WEDJEL», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «WEDJEL» семантики не имеет. Следовательно, само по себе слово «WEDJEL» не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, является иностранным.

Таким образом, отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, изготавливающем товары 25 класса МКТУ под обозначением «WEDJEL», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, приводит к необоснованности выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем заключение экспертизы следует признать неправомерным.

В силу указанного выше, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 29.09.2011, отменить решение Роспатента от 18.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010710962/50.**