

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, рассмотрела возражение от 25.09.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУСИНВЕСТ», Московская область, г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011720640, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011720640 с приоритетом от 29.06.2011 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SQUIRREL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 23.08.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для отказа в регистрации послужило заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение выполнено буквами, отличными от кириллического алфавита, и может быть воспринято потребителями как маркировка продукции, страной происхождения

которой является, например, Англия, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российское юридическое лицо, ввиду чего данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и местонахождения их изготовителя.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.09.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.08.2012.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- российским законодательством не запрещено регистрировать на имя российских заявителей в качестве товарных знаков слова иностранного происхождения, что подтверждается практикой Роспатента (см. приложения к возражению);

- использование алфавита, отличного от кириллического, российскими заявителями является вынужденной и обязательной мерой в случае их выхода на международный рынок, в связи с чем заявитель повторно обращает внимание на то, что 29.06.2011 им была подана заявка на международную регистрацию словесного товарного знака SQUIRREL по процедуре Мадридского протокола за №1115013, что подтверждает намерение заявителя по реализации товаров зарубежом;

- нельзя согласиться с тем, что, если «обозначение выполнено буквами английского алфавита – товар сделан в Англии», поскольку английский язык распространен по всему миру и не может ассоциироваться с конкретной страной;

- заявитель является правообладателем товарного знака «БЕЛОЧКА» по свидетельству №438013, на регистрации в Роспатенте находится договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак «БЕЛКА» №296325 в отношении товаров 32 класса МКТУ, заявленное обозначение SQUIRREL переводится с английского языка как «белка, белочка».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (29.06.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SQUIRREL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных изданий показал, что словесный элемент «squirrel» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «белка, беличий мех» (см. Яндекс. Словари АBBYY Lingvo).

Указанное смысловое значение позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение носит фантазийный характер в отношении заявленного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ и не содержит сведений о товаре или его изготовителе, в том числе о месте происхождения товара или о месте нахождения его изготовителя.

Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя каким-либо образом может нарушить права третьих лиц или затронуть их репутацию, «подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции или месту ее происхождения.

Кроме того, обозначение «SQUIRREL» представляет собой английский вариант обозначения, исключительное право на которое уже принадлежит заявителю. При этом заявитель имеет намерения продвигать товар, маркированный заявленным обозначением, на международный рынок, для чего им была подана заявка на международную регистрацию в рамках Мадридского протокола, зарегистрированная в международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1115013.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 25.09.2012, отменить решение Роспатента от 23.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011720640.