

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 08.11.2011, поданное ООО Торговый дом «НИКА», Россия (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009731086/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2009731086/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «ESSEN», «СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ & ПОСУДА» была подана 03.12.2009 заявителем в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с материалами заявки обозначение представляет собой композицию из слова «ESSEN», надписи «СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ & ПОСУДА» и условного изображения посуды в виде трех разных по размеру и вложенных друг в друга тарелок.

Роспатентом 08.11.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009731086/50 (решение Роспатента) в отношении товаров 21 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение воспроизводит название города в Германии – Essen, в связи с чем регистрация

обозначения способна ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров.

В заключении также указано, что словесный элемент «СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ & ПОСУДА» в отношении части товаров 21 класса МКТУ (например, кухонная утварь и посуда) указывает на вид товара (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), в отношении другой части товаров является ложным (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В палату по патентным спорам 08.11.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не воспринимается как указание на местонахождение производителя (наименование города в Германии неизвестно рядовому российскому потребителю). Относительно довода о доказательстве данного факта следует отметить, что стоимость проведения социологического опроса слишком высока для некрупной российской компании;

- анализ практики регистрации товарных знаков показывает наличие многих подобных регистраций (например, «Walburg/Вальбург», товары и услуги 32, 33 и 35 класса МКТУ, «Альпенхоф», услуги 41 и 43 классов МКТУ, «Линдерхоф», «Шварцвальд», «Лаундорф», «Маринбург» и т.д.);

- товарному знаку со словесным элементом «ESSEN» предоставлена правовая охрана на имя ЗАО «Эссен Продакшн АГ» в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33,35, 39 и 43 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 21 класса МКТУ: «кухонная утварь и посуда».

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

С учетом даты приоритета (03.12.2009) заявки №2009731086/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями 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 является комбинированным и представляет собой композицию, в центре которой размещен словесный элемент «ESSEN», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом расположено словосочетание «СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ & ПОСУДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита (длина всего словосочетания совпадает по длине с элементом «ESSEN»). Над словесным элементом выполнен изобразительный элемент в виде схематического изображения трех тарелок, вставленных одна в другую. Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в сером и черном цветовом сочетании в отношении товаров 21 класса МКТУ: «кухонная утварь и посуда».

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ & ПОСУДА» характеризует товары, указывая на вид товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака в уточненном перечне, в связи с чем он является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное заявителем не оспаривается.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимает элемент «ESSEN», который воспроизводит название города в Германии – Эссен (Essen).

Следует отметить, что в сети Интернет имеется подробная информация о данном городе, а именно: город земельного подчинения на западе Германии, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Вместе с двумя городами (венгерским Печем и Стамбулом) Эссен является культурной столицей Европы 2010 года (см. например, <http://dic.academic.ru/>, <http://lingvo.yandex.ru/>).

Также необходимо обратить внимание, что имеется большой объем информации, в частности, содержащийся на сайтах практически всех туристических агентств, которая свидетельствует о том, что географическое название «ESSEN» нельзя отнести к малоизвестным географическим названиям.

Так, указывается, что Эссен стар и довольно интересен для любителей истории, история города начинается с Верденского Аббатства, заложенного в 800-ом году. Всемирно известен Эссенский собор, внутри которого был обнаружен невзрачный внешне склеп еще X века, в котором были найдены предметы

невероятной ценности, среди которых древнейшее из известных скульптурное изображение Девы Марии и считавшаяся утраченной корона Отто III. В прошлом центр угольной промышленности, в наши дни Эссен — центр деловой жизни страны: штаб-квартира одиннадцати из ста крупнейших промышленных концернов Германии (в числе их Рургаз и Крупп) находится именно в этом городе.

Кроме этого, Эссен является крупнейшим выставочным центром страны: около 100 дней в году в городе работают разнообразные выставки, салоны, специализированные шоу. Дважды в год в городе проводится всемирно известная выставка «EQUITANA», посвященная конному спорту, разведению лошадей и всему, что с этим связано. Выставка собирает тысячи специалистов и любителей, готовых продемонстрировать свои достижения и увидеть достижения коллег и единомышленников. Каждый год в городе проводится «Эссенская неделя света» — выставка старинных фонарей прямо на улицах города, под открытым небом. И, конечно же, буквально толпы специалистов и любителей приезжают в Эссен на ежегодный автосалон Essen Motor Show.

Наличие указанных сведений в общедоступных источниках информации позволяет вынести однозначное суждение о принадлежности географического названия «ESSEN» к конкретному географическому объекту – городу Эссен, Германия.

С учетом известности географического названия «ESSEN» имеются основания полагать, что заявленное обозначение будет восприниматься как указание на место нахождения производителя. Обратное лицом, подавшим возражение, не доказано.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что ООО Торговый дом «НИКА» позиционирует себя как импортер товаров, а не производитель указанных товаров (<http://www.essen-ware.ru/>).

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает, что регистрация заявленного обозначения на имя российского юридического лица не может быть произведена на основании требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение способно ввести потребителя в

заблуждение относительно изготовителя товаров и места их производства. В этой связи соответствующий вывод экспертизы следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.11.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 10.08.2011.