

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 25.11.2011, поданное Полозовым Владимиром Алексовичем, г. Киров (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 02.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009732647, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009732647 с приоритетом от 15.12.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словосочетание «Маленькая Прага», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 02.08.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что в состав заявленного обозначения входит географическое наименование Прага – столица Чехии, которое способно вызвать в сознании потребителя представление о месте

производства или производителе товаров иностранного происхождения, не соответствующее действительности, так как регистрация товарного знака испрашивается на имя российского заявителя.

В возражении от 25.11.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- экспертизой допущена подмена понятий, она ошибочно приняла заявителя (Полозов В.А.) и адрес его местонахождения (г. Киров, ул. Производственная, д.33А) с производителем продукции под заявленным обозначением и местом его нахождения;

- заявитель (ИП Полозов В.А.) в своей предпринимательской деятельности никогда не являлся производителем какой бы то ни было продукции, а адрес, указанный в заявке №2009732647, никогда не был местом производства товаров;

- экспертиза искадила нормы действующего законодательства, указав на несуществующую норму о способности обозначения вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление о месте производства товаров;

- в последнем абзаце заключения экспертизы указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано «...для заявленных услуг 43 класса МКТУ», которые не были заявлены заявителем;

- заявитель не планирует производить продукцию с наименованием «Маленькая Прага», у него имеется принципиальная возможность предоставить право использования зарегистрированного товарного знака чешским производителям кондитерской продукции, а также производителям продукции по чешским технологиям, чтобы у потребителя не возникло представления о производителе и месте производства, не соответствующего действительности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и

зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009732647 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.12.2009) поступления заявки №2009732647 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «Маленькая Прага», выполненное стандартным шрифтом буквами русского языка.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно решению Роспатента от 02.08.2011 основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009732647 явилась

способность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку в состав заявленного обозначения входит слово «Прага», которое представляет собой название столицы Чехии. По мнению экспертизы, указанное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как заявителем является российский предприниматель.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из двух слов: прилагательного «Маленькая» и географического наименования «Прага», образующих грамматическую конструкцию, в которой слово «Маленькая» является зависимым и играет роль определения, т.е. указывает на признак предмета, характеризуя существительное «Прага».

Следует отметить, что указанное словосочетание может вызывать при восприятии заявленного обозначения ассоциации с чешскими производителями товара. Указанные ассоциации имеют под собой реальную основу, поскольку входящее в состав заявленного обозначения географическое наименование «Прага» может восприниматься потребителем как указание на место производства и/или сбыта товаров или место нахождения их изготовителя, не соответствующее действительности, так как Прага не является местом нахождения заявителя или производства товаров.

Вместе с тем, в возражении указано, что заявитель не планирует производить продукцию, маркированную заявленным обозначением «Маленькая Прага», а предполагает предоставить право использования этого обозначения, в случае его регистрации в качестве товарного знака, чешским производителям либо производителям кондитерской продукции по чешским технологиям, чтобы у потребителя не возникло представления о производителе, не соответствующего действительности. Однако указанное носит декларативный характер, поскольку возражение не содержит документов, подтверждающих связи заявителя с указанными производителями, что не позволяет опровергнуть вывод экспертизы о способности заявленного

обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать несоответствующим требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а решение Роспатента - правомерным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 02.08.2011.