

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 30.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУСИНВЕСТ», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012705516, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012705516 с приоритетом от 28.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «HENRY'S CROWN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 30.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012705516 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что, поскольку заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, оно может быть воспринято как слово иностранного происхождения, и при индивидуализации им товаров 32, 33 классов способно породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об иностранном изготовителе данных товаров. Поэтому, по мнению экспертизы, регистрация заявленного обозначения на имя ООО «РУСИНВЕСТ», Московская область, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, и, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 32 и 33 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- суждение о том, что обозначение будет порождать у потребителя ассоциацию с иностранным производителем, является ошибочным и не аргументированным;

- заявленное на регистрацию обозначение имеет переводы с нескольких языков, в том числе английского, французского, итальянского;

- английский язык является глобальным, международным языком, распространенным по всему миру и являющимся государственным языком во множестве стран мира – США, Канаде, Австралии, Мальты, Индии и так далее;

- с учетом того, что английский язык в настоящее время изучается в подавляющем большинстве учебных заведений России, потребители будут ассоциировать заявленное обозначение с его переводным значением «корона Генри»;

- обозначение, заявленное на регистрацию, является фантазийным и не содержит каких-либо сведений об изготовителе или стране происхождения товаров;

- товарный знак не является для потребителей той информацией, которая определяет место производства товаров, а является средством индивидуализации характеризующим объект (товар или услугу), а не субъект (производителя);

- использование алфавита, отличного от кириллического, в товарных знаках российских изготовителей является вынужденной и обязательной мерой для целей выхода на международный рынок;

- для иностранных потребителей обозначение, выполненное буквами кириллического алфавита, будет сложным для чтения и запоминания, что нивелирует основную функцию товарного знака как средства индивидуализации;

- использование в написании товарного знака букв латинского алфавита уже давно не воспринимается российским потребителем как указание на иностранное происхождения товара или услуги, так как за последние десятилетия иностранные языки получили широкое распространение в России.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 30.07.2013 и о регистрации товарного знака по заявке № 2012705516.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка статьи «Генри (имя)» с сайта <http://ru.wikipedia.org> [1];
- распечатка перевода слова «crown» с сайта <http://slovari.yandex.ru> [2];
- распечатка перечня знаков заявителя с сайта www.wipo.int [3].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.01.2014, заявителем дополнительно приобщена копия договора № 15/06-13С от 15.06.2013 заявителя с компанией Парк Дистиллерис ЛТД (Шотландия) [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (28.02.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «HENRY'S CROWN». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов 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 обозначение «HENRY'S CROWN» действительно может быть переведено как «корона Генри» («корона, принадлежащая Генри») ([1] и [2]).

Однако сведений о том, что реально существует какое-либо лицо, производящее товары 32 и 33 класса МКТУ и использующее обозначение «HENRY'S CROWN» и/или имеющее такое наименование, не выявлено.

Сведений о том, что корона Генри («HENRY'S CROWN») является достоянием истории или культуры какого-либо европейского государства, в связи с чем упоминание о ней воспринимаются потребителем через ассоциации как относящиеся к этому государству, не выявлено.

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 само по себе породить в сознании потребителей представление о том, что изготовитель товаров является иностранным лицом.

Вместе с тем заявителем представлены материалы [4], свидетельствующие об иностранном происхождении товаров, для индивидуализации которых предназначено заявленное обозначение.

Таким образом, отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, производящем заявленные товары и использующем для их индивидуализации обозначение «HENRY'S CROWN», 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.

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

удовлетворить возражение от 30.10.2013, отменить решение Роспатента от 30.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012705516.