

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 25.06.2012, поданное компанией «Адвент Софтвуэре, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010731131, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010731131 с приоритетом от 28.09.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров, поскольку «GENEVA» (Женева) – это название города в Швейцарии, и будет вводить потребителя в заблуждение относительно места

нахождения изготовителя товаров, поскольку заявитель находится в Соединенных Штатах Америки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.06.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение является фантазийным в отношении программного обеспечения, для которого испрашивается регистрация товарного знака, так как информация о месте производства такой продукции не является значимой, а швейцарский город Женева не имеет особых условий для разработки программного обеспечения;
- 2) несколько городов и городских поселений с названием «Geneva» имеются также и в США;
- 3) знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя, так как в США находятся несколько городов и городских поселений с названием «Geneva»;
- 4) правовая охрана знаку «GENEVA» на имя заявителя была предоставлена в ряде других стран.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 09 класса МКТУ.

К возражению были приложены выдержки из словарей и распечатки сведений о регистрациях знака «GENEVA» в других странах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.09.2010) 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой слово «GENEVA», в переводе с английского языка означающее «Женева» – третий по величине город в Швейцарии (см. Онлайн-переводчики «Google» и «PROMT» – «<http://translate.google.com>» и «<http://www.translate.ru>»; Интернет-портал «Яндекс: Словари / Большая советская энциклопедия»).

Из указанного следует, что заявленное обозначение является географическим названием, в силу чего оно может быть воспринято российским потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров – город Женева.

Таким образом, заявленное обозначение является характеризующим товары, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения о том, что информация о месте производства программного обеспечения не является для потребителя значимой, а швейцарский город Женева не имеет каких-либо сложившихся ассоциативных связей с данным видом продукции, не опровергают того, что заявленное обозначение воспроизводит название города Женева.

Кроме того, местом нахождения заявителя является не Женева (Швейцария), а Сан-Франциско (США), что позволяет сделать вывод о том, что данное обозначение будет вводить в заблуждение потребителя относительно места нахождения изготовителя товаров, то есть оно не соответствует также и требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что местом нахождения заявителя являются США, где можно обнаружить несколько городов и городских поселений с названием «Geneva», не корректен, так как заявитель находится в городе Сан-Франциско. К тому же, швейцарский город Женева и указанные населенные пункты США не сопоставимы по численности населения и известности.

Что касается отмеченных в возражении фактов предоставления правовой охраны знаку «GENEVA» в других странах, то следует отметить, что они не имеют значения при оценке охраноспособности знака на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом (1) статьи 6 Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.06.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.02.2012.