

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 27.01.2011, поданное г-ном Кристофом Гескесом (Christoph Geskes), Кёльн, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №996172, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за №996172 с конвенционным приоритетом от 13.08.2008 была произведена 12.02.2009 со сроком действия 10 лет на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 и 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №996172 представляет собой словесное обозначение «The Munich», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.10.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «The Munich» по международной регистрации №996172, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что знак может быть воспринят потребителем как указание на место оказываемых услуг, поскольку «Munich» (Мюнхен) – это название крупнейшего города Германии, но он, вместе с

тем, будет вводить потребителя в заблуждение относительно источника услуг, поскольку местом нахождения заявителя является Кёльн.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.01.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.10.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) российские потребители, не владеющие иностранными языками, будут воспринимать знак, выполненный буквами латинского алфавита, не как географическое указание, а как простое фантазийное обозначение иностранного происхождения, поскольку звучание слова «Munich» отличается от звучания слова «Мюнхен» в русском языке;
- 2) российские потребители, знакомые с иностранными языками, не будут воспринимать знак как описательное обозначение, поскольку в его состав входит артикль «The», а в соответствии с правилами английского языка артикли не употребляется с названиями стран и городов;
- 3) знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно места оказания услуг, так как он будет восприниматься как фантазийное обозначение, и услуги, с учетом наличия современных средств коммуникаций, могут оказываться в любой точке мира без привязки к какому-либо адресу;
- 4) правовая охрана знаку предоставлена в ряде других стран.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №996172 в отношении всех услуг, указанных в перечне услуг данной международной регистрации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета знака (13.08.2008) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 знака по международной регистрации №996172 показал, что в его состав входит слово «Munich», в переводе с английского, французского и испанского языков означающее «Мюнхен» – город в Германии, административный центр земли Бавария (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУУ Lingvo»).

В рассматриваемом знаке перед указанным словом помещен артикль «The», используемый в английском языке для выражения категории определенности и не обладающий смысловым значением. Поскольку в русском языке категория

артикла отсутствует, неправильность применения артикла с географическим названием в английском языке не обуславливает восприятия знака российским потребителем как фантазийного обозначения.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что данный знак, в состав которого входит географическое название, может быть воспринят российским потребителем как указание на место нахождения лица, оказывающего услуги, – город Мюнхен.

Таким образом, знак по международной регистрации №996172 является характеризующим услуги, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, местом нахождения заявителя является не Мюнхен, а Кёльн, что позволяет сделать вывод о том, что данный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, то есть он не соответствует также требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается отмеченных в возражении фактов предоставления правовой охраны знаку 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 27.01.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.10.2010.