

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 27.02.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.11.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013706249, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «ФинТур», Кировский район, п.г.т. Павлово (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013706249 с приоритетом от 28.02.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Wi-Fi», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.11.2014 (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение «Wi-Fi» представляет собой широко известную российскому потребителю торговую марку компании Wi-Fi Alliance, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ будет способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, и, кроме того, намерение заявителя зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака может быть признано противоречащим общественным

интересам, так как не может считаться добросовестным намерением использовать чужую коммерческую репутацию.

В поступившем 01.04.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.11.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- наличие известной российскому потребителю торговой марки американской компании Wi-Fi Alliance не может препятствовать регистрации в России товарного знака «Wi-Fi» в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «Кондитерская фабрика «ФинТур», находящейся в Ленинградской области;

- сферы деятельности и продукция (услуги) этих двух компаний совершенно различны и никак не пересекаются на рынке. Американская компания Wi-Fi Alliance имеет зарегистрированный в России товарный знак «Wi-Fi DIRECT» по свидетельству №471498 в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к компьютерному оборудованию и компьютерным программам;

- сфера использования торговой марки компании Wi-Fi Alliance ограничивается сферами: компьютерной техники, программ для ЭВМ и видом беспроводной связи, относящимися к товарам 09 класса МКТУ и услугам 38 класса МКТУ. В отличие от этого, российская кондитерская фабрика «ФинТур» занимается производством и продажей различных кондитерских изделий, в том числе конфет с названием «Wi-Fi», относящихся к товарам 30 класса МКТУ;

- у потребителей не может возникнуть смешение этих разных производителей продукции, так как у каждого из этих производителей разный круг потребителей с различными потребностями;

- словесное обозначение «Wi-Fi» само по себе не способно ввести потребителей в заблуждение относительно его изготовителя, поскольку в нем не содержится никаких сведений, имеющих отношение к информации о его производителе или месте производства. Заявленное обозначение «Wi-Fi», являясь фантазийным названием для кондитерских изделий, не может вызывать у потребителя ни достоверных, ни ложных ассоциаций о его производителе;

- в российском законодательстве отсутствует запрет на регистрацию терминов в качестве товарных знаков, если заявленные товары не относятся к той же области деятельности, в которой применяются данные термины. Так, например, конфеты можно было бы назвать терминами: «связь», «цитата», «союз»,

«финиш», «гравитация», «двигатель» и т.п., так как все эти термины относятся к разным областям науки, техники и не относятся к сфере кондитерской промышленности, для которой они являются фантазийными словами;

- название конфет «Wi-Fi», по мнению заявителя, не может считаться противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку заявленное обозначение не противоречит законодательству, регулирующему общественный порядок, не нарушает общепринятые моральные нормы, не затрагивает религиозные чувства, не оскорбляет человеческое достоинство, не носит антигуманный характер;

- заявитель не может использовать чужую коммерческую репутацию, поскольку он сам является первым и единственным производителем оригинальных конфет с названием «Wi-Fi» на российском рынке еще до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, заработал собственную высокую репутацию за годы своей деятельности в сфере производства кондитерских изделий.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.02.2013) поступления заявки на 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 №32 от 05.03.2003, 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 пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Wi-Fi», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «Wi-Fi» заявленного обозначения обозначает беспроводной доступ в Интернет на базе стандарта IEEE 802.11 и является торговой маркой компании Wi-Fi Alliance. Под аббревиатурой Wi-Fi (от английского словосочетания Wireless Fidelity, которое можно дословно перевести как «беспроводное качество» или «беспроводная точность») в настоящее время развивается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам.

Таким образом, в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ семантика заявленного обозначения носит фантазийный характер, не относится к области связи и никак не ассоциируется с американской компанией Wi-Fi Alliance, являющейся некоммерческой организацией в сфере стандартов беспроводной связи, что не позволяет отнести его к обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров.

С учетом изложенного, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным обозначением «Wi-Fi» российский потребитель будет воспринимать эти товары как произведенные компанией Wi-Fi Alliance.

Кроме того, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение может быть воспринято как противоречащее общественным интересам, поскольку наделяет заявителя необоснованными преимуществами перед другими участниками рынка, носит субъективный характер и не подтвержден фактическими данными.

Заявленное обозначение также не противоречит общественным интересам, так как оно не является непристойным, не содержит призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и не содержит слов, написание которых нарушает правила орфографии русского языка.

Иными словами, в данном случае, словесный элемент заявленного обозначения является семантически нейтральным.

Исходя из приведенного анализа, коллегия считает, что заявленное обозначение в отношении приведенного в заявке №2013706249 перечня товаров соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 01.04.2015, отменить решение Роспатента от 27.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013706249.