

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 14.07.2014, поданное фирмой Свит Парадайз SAS (Sweet Paradise SAS), Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.05.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1132571, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1132571 была произведена Международным Бюро ВОИС 23.07.2012 на имя компании Vanobake NV, Бельгия. После внесения изменений в наименование и юридический адрес правообладателем международной регистрации стала компания LA Lorraine Bakery Group, naamloze vennootschap, Бельгия, в настоящее время правообладателем знака является заявитель.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1132571 испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1132571 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «La Lorraine», выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами латинского алфавита разного размера белого цвета на

фоне коричневой части прямоугольника, а на его оранжевой части помещено стилизованное изображение батона хлеба.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 16.05.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1132571, в связи с тем, что он не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1132571 не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими аргументами.

Поскольку словесный элемент «La Lorraine» является географическим наименованием – названием исторической французской области Лотарингия, он характеризует товары, указывая на место их производства, и, соответственно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Поскольку на момент вынесения данного решения правообладателем регистрации являлась бельгийская компания, экспертиза сделала вывод о способности знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 14.07.2014 заявитель представил информацию об изменениях, которые были внесены в международную регистрацию, в результате которой ее правообладателем стала французская компания.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1132571 с исключением из правовой охраны комбинированного знака словесного элемента «La Lorraine».

К возражению приложена распечатка международной регистрации №1132571 из базы данных WIPO-ROMARIN с внесенными в нее изменениями, касающимися сведений о правообладателе.

На заседании коллегии представитель заявителя сослался на решение Роспатента от 24.06.2014 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1129256



на имя заявителя с исключением из правовой охраны всех словесных элементов.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.07.2012) международной регистрации №1132571 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 или его изготовителя.

Согласно пункту (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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1132571, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «La Lorraine», выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами латинского алфавита разного размера белого цвета на фоне коричневой части прямоугольника, а на его оранжевой части помещено стилизованное изображение батона хлеба.

Из общедоступных словарно-справочных материалов следует, что слово «Lorraine» (Лотарингия) представляет собой название исторической области и современного региона на северо-востоке Франции (см. Географические названия мира: Топонимический словарь - М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001).

Основанием для принятия решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации явилось то обстоятельство, что правообладателем знака являлась бельгийская фирма, что могло ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

После уступки знака французской компании Sweet Paradise SAS указанное основание, предусмотренное пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, уже не может быть применено в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1042932.

Поскольку словесный элемент «La Lorraine» представляет собой географическое наименование, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, однако,

принимая во внимание, что этот элемент выполнен в оригинальной запоминающейся графике на фоне изобразительных элементов в яркой цветовой гамме, образуя целостную композицию, обладающую различительной способностью, в целом знаку может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с исключением из правовой охраны указанного словесного элемента.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что заявителю предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации сходному знаку по международной регистрации №1129256 с исключением из правовой охраны словесного элемента «La Lorraine».

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

удовлетворить возражение от 14.07.2014, отменить решение Роспатента от 16.05.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1132571 с исключением из правовой охраны словесного элемента «La Lorraine».