

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 12.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КосМед», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013706470, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013706470 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 28.02.2013 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «QUE» и трех точек над его буквой «U».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 11.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение, для которого испрашивается государственная регистрация в качестве товарного знака на имя российской компании (заявителя), способно ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения изготовителя товаров и места происхождения товаров, так как оно порождает не соответствующие

действительности ассоциации с иностранным государством, поскольку выполнено буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.08.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.06.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение никак не способно ввести в заблуждение потребителя относительно товаров и их изготовителя, так как оно является фантазийным, а его исполнение буквами латинского алфавита само по себе никак не является юридическим основанием для отказа в государственной регистрации этого обозначения в качестве товарного знака на имя российского юридического лица (заявителя), которое уже использует его для индивидуализации косметической и парфюмерной продукции, производимой им в сотрудничестве с иностранными компаниями, в частности, с ООО Совместным предприятием «Стилмарк» (Республика Беларусь).

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 03 класса МКТУ.

К возражению были приложены, в частности, копии макетов упаковки косметической продукции и деклараций соответствия на данную продукцию [1].

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2015, заявителем были представлены копии следующих документов:

- договоры заказа заявителем производства товаров у ООО СП «Стилмарк» (Республика Беларусь) и ООО «Лаборатория «АйКью-Косметик» (Россия) со спецификациями к ним и соответствующими заявками заявителя [2];
- договоры поставки заявителем соответствующей продукции третьим лицам со спецификациями к ним, прайс-листами, товарными накладными, счетами-фактурами и платежными поручениями [3];
- сведения о распространении продукции заявителя по территории Российской Федерации [4];

- договоры на оказание заявителю маркетинговых услуг [5];
- рекламные проспекты заявителя [6].

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

С учетом даты подачи заявки (28.02.2013) 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 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из выполненного буквами латинского алфавита словесного элемента «QUE» и трех точек над его буквой «U».

Слово «QUE» во французском языке является союзом («что»; «чем»; «дело в том, что»), местоимением («что», «который», «как, какой») или наречием («только», «зачем, почему, сколько»), в испанском языке – союзом («тот факт, что», «что; чтобы», «потому что; так как; а то; ведь») или местоимением («который; какой», «кто; что»), в латинском языке – наречием («и вообще», «и все же, и тем не менее»,

«а потому», «а именно, и притом», «но, а», «или (даже)») (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Исходя из указанных выше значений, в данном обозначении не обнаруживаются никакие элементы, которые могли бы быть восприняты потребителем как указывающие на какой-либо географический объект или на какое-либо иное лицо, производящее соответствующие товары, а также оно является собственно фантазийным в отношении приведенных в заявке товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не содержит в себе элементов, способных породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения.

При этом следует отметить, что в соответствии с законодательством исполнение заявленного обозначения на иностранном языке или буквами латинского алфавита само по себе никак не является юридическим основанием для отказа в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя российского юридического лица.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя каким-либо образом может нарушить права третьих лиц или затронуть их репутацию, «подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции или месту ее происхождения.

Напротив, заявленное обозначение представляет собой обозначение, которое, согласно материалам [1 – 6], уже используется заявителем в целях индивидуализации своей косметической и парфюмерной продукции, производимой по его заказу ООО СП «Стилмарк» (Республика Беларусь) и ООО «Лаборатория «АйКью-Косметик» (Россия) [1 – 2] и поставляемой им третьим лицам во многие регионы Российской Федерации [3 – 4]. Заявителем предпринимаются меры по продвижению этой продукции [5 – 6].

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет никаких оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров либо их изготовителя, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 12.08.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013706470.