

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.11.2013. Данное возражение подано ООО «Группа компаний Гермес», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012704256, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012704256 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «MARCO BONNE» в качестве товарного знака была подана 17.02.2012 на имя заявителя в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и содержит слова «MARCO BONNE», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде эмблемы, состоящей из стилизованно выполненных колосков, внутри которых находятся буквы «М» и «В», переплетенные между собой и образующие графический элемент. Транслитерация слов буквами русского алфавита – «МАРКО БОННЭ», слова являются фантазийными.

Роспатентом 01.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012704256 для всех заявленных товаров

14, 18 и 25 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку содержит словесный элемент, который воспринимается именем собственным итальянского происхождения. В этой связи регистрация заявленного обозначения способна породить в сознании потребителя определенное представление об иностранном (в данном случае итальянском) производителе товаров, которое в отношении российского производителя не соответствует действительности, и, следовательно, способно ввести потребителей в заблуждение в отношении происхождения товаров.

В палату по патентным спорам 01.11.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение включает слова «MARCO BONNE», которые имеют семантические значения в различных языках: «MARCO» - итал. «марка, противовес (безмена)», исп. «рама, рамка, дверной оклад»; «BONNE» - англ., нем., «бонна», франц. «прислуга, домашняя работница». Следует отметить, что знак «'», стоящий после слова «BONNE», указывает на ударение на последний слог и характерен для французского языка;

- с учетом значений слов заявленное обозначение не несет в себе смысловой словарной нагрузки, в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ носит фантазийный характер и не содержит каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе;

- далее в возражении приведен подробный анализ различных знаков и названий производителей, способных порождать ассоциации с другими странами, но являющихся российскими знаками и компаниями. Также указано на то, что обозначение на товаре никогда прямо не указывает на географическое

происхождение производителя, каким бы шрифтом или языком оно не было исполнено, и потребитель понимает это;

- заявитель является управляющей компанией крупного и известного в России и за ее пределами холдинга, выпускающего качественную и конкурентоспособную продукцию, и ведет активную хозяйственную деятельность, в силу чего обозначение, интенсивно используемое им для маркировки продукции, приобрело дополнительную различительную способность, в связи с чем исключается возможность введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения продукции.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- письма компаний: ООО «Группа компаний Гермес», ООО «ПрестижТрас» [1];
- распечатки с сайта marcobonne.ru [2];
- копии материалов контрактов и договоров поставки, а также договоров на участие в выставке, начиная с 19.10.2012 [3];
- распечатки фотографий продукции [4];
- копии справок от 28.10.2013 [5];
- копии и распечатки материалов обувных выставок [6].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (17.02.2012) заявки № 2012704256 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 « MARCO BONNE'» является комбинированным и содержит словесный элемент «MARCO BONNE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в конце слова «BONNE» размещен элемент «'». Слева над словесным элементом выполнен изобразительный элемент в виде двух колосьев, внутри которых помещена композиция из букв «М» и «В», выполненных в оригинальной графической манере. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «MARCO» является лексической единицей итальянского и испанского языков и означает: итал. «1. марка (денежная единица Германии и Финляндии), 2. обл. противовес (безмена)»; исп. «1. рама, рамка, дверной оклад, 2. рамки, ограничения». Слово «BONNE» имеет значения в английском, немецком и французском языках: англ. и нем. «бонна», франц. «прислуга, домашняя работница». Коллегией палаты по патентным спорам

не выявлено сведений о том, что в лексике итальянского языка слова «MARCO», «BONNE» образуют словосочетание или имя собственное.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что обозначение «MARCO BONNE» в целом является нейтральным или фантазийным по отношению к заявленным товарам 14, 18 и 25 классов МКТУ. Полисемичность слов, составляющих словесную часть заявленного обозначения, и фантазийность словесной части в целом позволяют сделать вывод о том, что обозначение «MARCO BONNE» не может порождать ассоциации, являющиеся ложными для заявленного перечня товаров.

Отсутствие официальных сведений о существовании какого-либо географического названия (в том числе в Италии), каких-либо производителей или товаров с названием «MARCO BONNE» обуславливают вывод о том, что довод экспертизы о возможности восприятия заявленного обозначения как указания на иностранного изготовителя товаров не обоснован.

Таким образом, обозначение по заявке № 2012704256 не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя в отношении страны происхождения товаров и нахождения их производителя, в связи с чем соответствующий довод заявителя следует признать убедительным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «  MARCO BONNE' » соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 01.11.2013, отменить решение Роспатента от 01.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012704256.