

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 28.04.2014, поданное ООО «РУСИНВЕСТ», Московская область, г. Мытищи (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717732, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012717732 подано 30.05.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Louis Bergé», выполненное стандартным шрифтом строчными с первыми заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717732 принято 27.01.2014. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение представляет собой словосочетание французского происхождения (Louis Berge – франц. – Берега Луи), в связи с чем в целом ассоциируется с иностранным происхождением товаров, которое не соответствует

действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания. В этой связи регистрация заявленного обозначения на имя российского заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что в представленных заявителем материалах отсутствуют сведения, подтверждающие, что заявитель является официальным представителем компании OENOSENTE SARL, а также сведения о том, что заявитель размещает заказы на производство товаров на предприятиях производителей, которые находятся на территории Франции.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 28.04.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ни в одном нормативном документе не предусмотрено, что товарные знаки, выполненные буквами алфавита, отличными от кириллического, могут быть зарегистрированы только для иностранных заявителей;

- суждение о том, что обозначение будет порождать у потребителя ассоциацию с иностранным производителем, представляется заявителю ошибочным и не аргументированным;

- заявленное на регистрацию обозначение может восприниматься как имя и фамилия, так как реки с названием Луи не существует, представленный перевод не может являться подтверждением связи с Францией;

- заявленное обозначение также не содержит каких-либо сведений об изготовителе или стране происхождения товара, однако, принимая во внимание то, что Франция является винодельческой страной, для исключения введения потребителей в заблуждение, заявитель просит исключить из заявленного перечня товары 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок»;

- зарегистрировано огромное количество товарных знаков, выполненных в латинице, на имя российских предприятий;

- заявитель сотрудничает с разными иностранными компаниями, в том числе с компаниями PARK Distillers LTD, OENOSENTE SARL, и размещает заказы на производство алкогольной продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012717732 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложена копия договора №13RI/PD 01 от 21.11.2013, заключенного между заявителем и компанией PARK Distillers LTD (Шотландия) на производство продукции, маркированной товарными знаками заявителя, с приложениями.

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии заявитель ходатайствовал об ограничении перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ, исключив из него товар «виски».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.05.2012) поступления заявки №2012717732 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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 «Louis Bergé» по заявке №2012717732 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словосочетание, которое может восприниматься как имя и фамилия, однако отсутствие каких-либо сведений о конкретном лице с таким именем, имеющем определенную национальность и место проживания, не дает оснований для вывода о том, что это обозначение будет восприниматься потребителем как имя и фамилия конкретного производителя товаров из Франции или из какой-либо определенной страны, и, тем самым, приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом происхождения товара.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение «Louis Bergé» несет в себе какую-либо информацию или указание относительно товара или его изготовителя.

Отсутствие информации об определенном месте происхождения товаров под обозначением «Louis Bergé» или о конкретном производителе таких товаров не позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание представленные заявителем документы о том, что между заявителем и шотландской компанией PARK Distillers LTD имелось соглашение на производство алкогольной продукции, относящейся к товарам 33 класса МКТУ, под обозначением «Louis Bergé». При этом, исходя из положений пункта 1.1 контракта №13RI/PD01 от 21.11.2013 все

исключительные права на обозначение «Louis Bergé» принадлежат ООО «РУСИНВЕСТ», т.е. заявителю по заявке №2012717732. Производство иностранной компанией по заказу заявителя продукции под обозначением, выполненным буквами латинского алфавита, также исключает возможность возникновения не соответствующих действительности представлений потребителя о происхождения товара.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам находит, что заявленное обозначение соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.04.2014, отменить решение Роспатента от 27.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012717732.