

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 23.06.2011. Данное возражение подано ООО «Круассан Пари-Париж», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010702760/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010702760/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «Croissant Pari-Paris» с приоритетом от 03.02.2010 была подана на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 30, 35, 36, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и включает словесный элемент «Croissant Pari-Paris», выполненный буквами латинского алфавита (перевод с французского языка – «Круассан Пари-Париж», транслитерация – «Круассант Пари-Парис»). Изобразительный элемент, выполненный над словесным элементом, представляет собой стилизованное изображение булочки с вписанными в нее башнями. Заявленное обозначение является образным определением товаров и услуг заявителя.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.06.2011 было принято решение об отказе в государственной

регистрации товарного знака по заявке № 2010702760/50 для всех заявленных товаров и услуг 03, 30, 35, 36, 43 и 44 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое аргументировано тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «Croissant» (рогалик из слоеного теста), который в отношении товаров 30 класса МКТУ: «круассаны», указывает на конкретный вид товара, а в отношении остальных товаров 30 класса МКТУ данный элемент и заявленное обозначение в целом является ложным.

В заключении экспертизы также указано, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Pari-Paris» (Париж – столица Франции), который для заявителя, находящегося в городе Москве, является ложным относительно места нахождения заявителя.

В палату по патентным спорам 23.06.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010702760/50, доводы которого сводятся к следующему:

- учредителями и участниками компании-заявителя являются граждане Франции (коммерческая организация с иностранными инвестициями), а товары, предназначенные для индивидуализации заявленным обозначением, производятся в парижском регионе Франции. При этом законодательство не содержит запрет на регистрацию на имя российских производителей иностранных географических наименований, используемых в отношении продукции, произведенной за рубежом. В противном случае возникла бы ситуация, связанная с ущемлением прав собственников товаров, которые в принципе не могут производиться (произрастать) на территории России (кофе, табак и т.д.);

- кроме того, на упаковке товара будет указан изготовитель, а также сведения о месте производства товара, в связи с чем потребитель не будет введен в заблуждение, даже при наличии различных ассоциаций, вызываемых товарным знаком.

В возражении также выражена просьба заявителя о внесении изменений в перечень товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса, а именно, «... принять к рассмотрению перечень товаров 30 класса МКТУ в следующей редакции: «французские круассаны».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены устав ООО «Круассан Пари-Париж» [1] и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, с учетом корректировки товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.09.2011, заявителем представлены дополнительные материалы [3].

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

С учетом даты приоритета (03.02.2010) заявки №2010702760/50 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

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 является комбинированным и представляет собой квадрат красного цвета, в верхней части которого выполнен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения круассана с вписанными в него башнями. Под изобразительным элементом размещены словесные элементы: на одной строке – слово «Croissant», на второй строке – «Pari-Paris», выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана знаку испрашивается в черном, желтом и красном

цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 03, 30, 35, 36, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит элемент «Croissant», который в переводе с французского, английского, итальянского и испанского языков означает круассан, французский рогалик (<http://lingvo.yandex.ru/>). Указанное свидетельствует о том, что данный элемент обозначения представляет собой простое наименование товара – круассан, и является неохраняемым в отношении этого товара на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что и было правомерно указано в решении Роспатента от 02.06.2011.

Вместе с тем, слово «Croissant» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и оно может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ: «французские круассаны».

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам считает, что в отношении заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ, относящихся к продвижению товаров и предприятиям общественного питания, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в целом, поскольку в отношении этих услуг слово «Croissant» является фантазийным и может лишь вызывать ассоциации с областью деятельности, не указывая напрямую ни на вид услуг, ни на их назначение.

Таким образом, слово «Croissant» (круассан) является прямым указанием на определенный товар 30 класса МКТУ и ассоциативным обозначением в отношении услуг, имеющих отношение к этому товару. В отношении же указанных в перечне заявленного обозначения товаров и услуг 03, 36 и 44 классов МКТУ, не касающихся круассанов и их реализации, заявленное обозначение является ложным, что обуславливает невозможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно элемента «Pari-Paris» необходимо отметить, что данный элемент состоит из двух слов «Pari» (доклад, условие спора) и «Paris» (Париж, столица Франции), соединенных дефисом и образующих сложное слово с неоднозначной семантикой. В этой связи данный элемент следует рассматривать как единое целое и носящий фантазийный характер.

Что касается мнения экспертизы о несоответствии заявленного обозначения нормам, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с включением в состав словесного элемента «Pari-Paris» слова «Paris», то его следует признать неубедительным ввиду следующего. Указанный элемент представляет собой часть фирменного наименования заявителя в латинской транслитерации. Кроме того, согласно представленным документам [1, 2] учредителями компании заявителя являются граждане Франции, а сам товар, для маркировки которого испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку, поставляется из Франции.

Коллегией палаты по патентным спорам также приняты во внимание материалы [3], иллюстрирующие использование заявителем рассматриваемого обозначения на территории Российской Федерации как средства индивидуализации товаров 30 класса МКТУ, доставляемых из Франции с 2010 года, и осуществление услуг по их реализации.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что обозначение по заявке № 2010702760/50 в отношении товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков.

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

удовлетворить возражение от 23.06.2011, отменить решение Роспатента от 02.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010702760/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «французские круассаны», и всех услуг 35 и 43 классов МКТУ.