

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 15.07.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Валкор», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009727068/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009727068/50 с приоритетом от 29.10.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «VILLAGE SAINT DENI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 18.03.2011 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 представляет собой словосочетание на французском языке, включающее в себя словесный элемент «SAINT DENI», сходный с названием города Saint-Denis, находящегося на о. Реюньон (владение Франции), поэтому оно может породить в

сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров – Франции, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская организация, ввиду чего данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.07.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.03.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) в мире имеется более пятидесяти населенных пунктов, включающих в себя обозначение «Saint-Denis», которые находятся во Франции, Италии и Канаде, и ни один из этих населенных пунктов не именуется «VILLAGE», ввиду чего заявленное обозначение не является указанием на какой-либо конкретный населенный пункт, а является фантазийным придуманным словосочетанием;

2) довод экспертизы о географическом происхождении заявленного обозначения не соответствует действительности, поскольку словосочетание «VILLAGE SAINT DENI» может быть прочитано как по-французски, так и по-английски, и в переводе с английского языка означает «Сельский Святой Дени»;

3) заявитель является заказчиком и разработчиком вина «VILLAGE SAINT DENI», контролирующим его производство и качество;

4) французской компанией «Friedrich», изготавливающей вина «VILLAGE SAINT DENI» по заказу и под контролем заявителя, и ООО «Греческий Торговый Дом», осуществляющим ввоз этой продукции на территорию Российской Федерации, были представлены письма от 06.09.2010 и 20.06.2011, в которых выражено согласие данных лиц на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2011, были представлены

вышеупомянутое письмо-согласие от 06.09.2010 французской компании «Friedrich», контракт на поставку товара, счета и таможенные документы [1].

К возражению были приложены распечатки сведений из Интернета и вышеупомянутое письмо-согласие от 20.06.2011 ООО «Греческий Торговый Дом» [2].

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

С учетом даты подачи заявки (29.10.2009) 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 словесное обозначение «VILLAGE SAINT DENI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что оно исполнено в одну строку, состоит из трех слов, разделенных пробелами, и не содержит каких-либо иных знаков препинания, в том числе дефиса.

Исходя из указанного, данное словосочетание может быть переведено с английского языка, например, как «Деревенский Святой Дени» (см. Интернет-портал «Online-переводчик текста PROMT» – «<http://www.translate.ru>»), а с французского языка, например, как «Святая деревня Дени» (см. там же).

Что касается довода экспертизы о том, что сочетание двух слов «SAINT DENI» может быть воспринято потребителем как указание на город Saint-Denis во Франции, то следует отметить, что согласно материалам [2] в мире имеется более пятидесяти населенных пунктов, именуемых «Saint-Denis», которые находятся во Франции, Италии и Канаде. При этом ни один из них не именуется «VILLAGE». Ввиду данных обстоятельств отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение может быть воспринято как указание на какой-либо конкретный географический объект (населенный пункт, страну).

Заявленное обозначение, с учетом разных возможных вариантов его перевода на русский язык, вызывает дополнительные рассуждения, домысливания и различные ассоциации, обуславливающие фантазийный характер этого словосочетания, в силу чего оно не является способным породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об определенном месте происхождения товаров.

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, словосочетание «VILLAGE SAINT DENI» представляет собой обозначение, которое, согласно материалам [1 – 2], уже используется заявителем в целях индивидуализации алкогольной продукции (вина), производимой по его заказу и под его контролем французской компанией «Friedrich» и ввозимой на территорию Российской Федерации ООО «Греческий Торговый Дом». При этом данными лицами было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения

в качестве товарного знака на имя заявителя (письма-согласия от 06.09.2010 и 20.06.2011 соответственно).

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

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

удовлетворить возражение от 15.07.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009727068/50.