

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.07.2015, поданное ООО «ЮТА-НН», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723479, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013723479 с приоритетом

BOURGEOIS

от 10.07.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение ,
выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.03.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723479. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «BOURGEOIS» представляет собой слово французского происхождения (bourgeois – в переводе с французского языка на русский язык означает

буржуазный см. Яндекс-словари), выполненное буквами алфавита, отличного от кириллического, в связи с чем при использовании данного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров (Францией), что не соответствует действительности, так как заявителем является российская компания.

Кроме того, экспертиза отмечает, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения со знаком CRU BOURGEOIS по международной регистрации №1149522 с конвенционным приоритетом от 27.09.2012, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ (пиво) и всем товарам 33 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.07.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель, являясь оптовым поставщиком и импортером алкогольной продукции, заключил договоры поставки с производителями напитков на территории Франции. Заявленное обозначение придумано заявителем для продукции, которая будет производиться во Франции, из сырья французского происхождения;

- изготовителем продукции под заявленным обозначением будет французская компания, в связи с чем, возникающие у потребителя ассоциации при восприятии заявленного обозначения будут соответствовать истинному месту производства продукции. Информация о месте производства, изготовителе и импортере, будет размещаться непосредственно на этикетке/контрэтикетке продукции, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение, в связи с полной осведомленностью потребителя о месте происхождения и производителе продукции;

- что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 14873 Кодекса, то заявитель отмечает, что заявленное обозначение и

противопоставленный знак по международной регистрации №1149522 не являются сходными в силу их графического, звукового и семантического различия.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013723479 в отношении заявленного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копии материалов, касающиеся делопроизводства по заявке №2013723479.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 26.01.2016, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента, а именно заявленное обозначение включает словесный элемент «BOURGEOIS», который сходен с наименованием «Cru bourgeois», указывающим на географическое происхождение товаров (Cru bourgeois - категория французских вин, произведенных в регионе Бордо (в Медоке), см. http://wine-planet.ru/page_260.html, <http://winemarket.fm/cru-bourgeois.html>). В связи с чем регистрация товарного знака по заявке №2013723479 на имя ООО «ЮТА-НН», Нижний Новгород, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места происхождения товаров (основание пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

В целях предоставления заявителю возможности предоставить свои соображения по поводу выдвинутого коллегией основания для отказа, заседание коллегии было перенесено на 29.02.2016.

В адрес заявителя 28.01.2016 в установленном порядке было направлено уведомление о новой дате заседания коллегии, назначенной на 29.02.2016. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился и отзыв на выдвинутые коллегией дополнительные основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013723479 представлен не был.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.07.2013) подачи заявки №2013723479 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

BOURGEOIS

, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №1149522 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение



в состав которого входят словесный элемент «CRU BOURGEOIS» и

изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из двух латинских букв «С» и «В», выполненных в оригинальной графике

При сопоставлении обозначений коллегия исходила из того, что при оценке на тождество и сходство сравниваемых обозначений учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Сравнительный анализ рассматриваемого обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они не являются сходным, поскольку в противопоставленном знаке обозначение «CRU BOURGEOIS» является неохраняемым элементом, а охраноспособный изобразительный элемент противопоставленного знака и словесным элементом заявленного обозначения различны.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и об удовлетворении возражения в данной части.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам слово «BOURGEOIS» является лексической единицей французского языка (bourgeois в переводе с французского языка означает буржуазный, см. Яндекс-словари). Указанное позволяет прийти к выводу о том, что у среднего российского потребителя слово «BOURGEOIS» может вызывать ассоциации, связанные с Францией.

Восприятие заявленного обозначения как имеющего французское происхождение будет усиливаться за счет того, что Франция является признанным общемировым лидером в области виноделия. Все произведенные в стране вина классифицируются по месту их производства или апеласьону (апеласьон - территория, на которой производится вино или располагаются виноградники) Так, например, для вин Медока (винодельческая область Бордо) в 2003 году была введена классификация, согласно которой вина, произведенные в Медоке, имеют следующие наименования: cru bourgeois exceptionnels, cru bourgeois superieurs, cru bourgeois (см. <http://wine->

planet.ru/page_260.html), которыми впоследствии маркируется продукция, произведенная с данной территории.

Заявленное обозначение «BOURGEOIS» представляет собой слово французского происхождения, которое входит в название, которым во Франции классифицируются вина по происхождению. Таким образом, хотя заявленное обозначение и отличается от описательного элемента, указывающего на место производства товаров, российским потребителем оно может восприниматься как еще одна разновидность вин региона Медок (Франция), в связи с чем вероятна ассоциация с Францией.

С учетом изложенных выше доводов, коллегия полагает, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как название французского вина из региона Медок.

Принимая во внимание тот факт, что местом нахождения заявителя является не Франция, а Россия, заявленное обозначение при использовании его заявителем способно ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя или места происхождения.

Следует также отметить, что согласно доводам заявителя заявленное обозначение «BOURGEOIS» выбрано для того, чтобы при использовании его на товарах у потребителя действительно возникали ассоциации с Францией.

С учетом изложенного, коллегия полагает, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров, указанных в заявке, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о его происхождении.

Довод заявителя о том, что товары, маркированные заявленным обозначением, будут изготавливаться французской компанией, носит декларативный характер, не подтвержден документами и, следовательно, является недоказанным.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.07.2015, изменить решение Роспатента от 30.03.2015 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013723479 с учетом дополнительных оснований.