

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 24.07.2013 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Трейдинвест», Москва (далее – заявитель) на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011734986/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011734986/50 с приоритетом от 25.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой фрагмент этикетки прямоугольной формы. На этикетке расположены несколько крупных изображений цветов и бутонов. На одном из цветов расположен словесный элемент «Soyaso», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В правой части этикетки расположены словесные элементы «Colibri fiori», выполненные в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании розового, бордового, белого и сиреневого цветов.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.05.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначению по заявке №2011734986 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров и услуг

заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что словесные элементы «Colibri» и «fiori» в переводе с итальянского языка означают «колибри» и «цветок», в связи с чем при использовании данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров, что не соответствует действительности.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 24.07.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- в решении указано, что у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным государством, при этом не указано с каким государством и почему они должны возникнуть;

- заявленное обозначение является комбинированным, словесные элементы не занимают доминирующего положения. Изобразительные элементы выполнены в виде оригинальных цветов. В целом обозначение запоминаемо и потребитель, прежде всего, запомнит картинку, а не слова на ней;

- в настоящее время потребители не могут быть введены в заблуждение из-за наличия надписи на иностранном языке.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011734986.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.10.2011) приоритета заявки №2011734986/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 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 Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой фрагмент этикетки прямоугольной формы. На этикетке расположены несколько крупных изображений цветов и бутонов. На одном из цветов расположен словесный элемент «Soyaso», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В правой части этикетки расположены словесные элементы «Colibri fiori», выполненные в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании розового, бордового, белого и сиреневого цветов.

Анализ словарно справочной литературы показал, что словесный элемент «colibri» в переводе с французского и итальянского языков означает «колибри», а слово «fiori» в переводе с итальянского языка означает «цветок».

По запросу в сети Интернет словосочетание «colibri fiori» используется только заявителем в отношении товаров 03 класса МКТУ. Иных лиц, использующих данное словосочетание при маркировке товара или сопровождении услуг, не выявлено, и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не нарушит прав третьих лиц.

Изложенное обуславливает вывод о том, что словесные элементы «colibri fiori» не могут быть соотнесены с каким либо определенным государством, поскольку, слово «colibri» имеет значение, как на французском, так и на итальянском языках.

Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров заявленное обозначение носит фантазийный характер, и, следовательно, не позволяет отнести заявленное обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

Кроме того, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесными элементами «colibri

fiori» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории иностранного государства.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 24.07.2013, отменить решение Роспатента от 15.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011734986/50.