

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 29.10.2013, поданное компанией PRF, Франция, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1097865, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1097865 с конвенционным приоритетом от 13.09.2011, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 30.09.2011 на имя компании PFR в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1097865 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Saumon Bio du Cercle Polaire» и «Polar Circle Organic Salmon», выполненных по окружности стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов в виде двух точек, разделяющих словесные элементы. Знак исполнен в сером, зеленом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 26.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1097865 в отношении всех товаров 29, 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1093751 не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «SAUMON», «SALMON» (в переводе с английского и французского языков – лосось, семга) указывают на вид товаров, «BIO», «ORGANIC» (в переводе с английского «bio» - [от греч. bios жизнь] первая часть сложных слов. Обозначает отношение к живым организмам, их состоянию, жизни; «organic» - органический, т.е. принадлежащий к растительному или животному миру, экологически чистый, здоровый, выращенный, полученный без использования удобрений и прочих химикатов) указывают на свойства товаров, в связи с чем они являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Также в заключении указано, что словесные элементы «SAUMON», «SALMON» (в переводе с английского и французского языков – лосось, семга) в отношении уточненного перечня товаров 29, 31 классов МКТУ способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, не обладающих такими характеристиками.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.10.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- во избежание возможности введения потребителя в заблуждение относительно производимых товаров заявитель ограничил перечень до следующих позиций:

- 29 класс МКТУ – «saumons non vivants; conserves de saumon; bouillons de saumon; caviar; farine de saumon pour l'alimentation humaine; filets de saumons; mets à base de saumon; produits de saumon; saumon saumuré»/«лосось/семга неживой; консервы из ласося/семги; бульоны из лососся/семги; икра; мука из лососся/семги для употребления в пищу; филе лососся/семги; продукты из лососся/семги пищевые; продукты питания на основе лососся/семги; лосось/семга соленый».

- 31 класс МКТУ – «farine de saumon pour l'alimentation animale; oeufs de saumons; saumons vivants»/«мука из лососся/семги кормовая; икра лососевых рыб; лосось/семга живой»;

- кроме того, заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «SAUMON», «SALMON», «BIO», «ORGANIC».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 26.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1097865 в отношении уточненного перечня товаров 29, 31 классов МКТУ и услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.09.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1097865 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, 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 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, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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.

Знак по международной регистрации №1097865 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Saumon Bio du Cercle Polaire» и «Polar Circle Organic Salmon», выполненных по окружности стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов в виде двух точек, разделяющих словесные элементы. Знак исполнен в сером, зеленом цветовом сочетании.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной источниках (см. Яндекс.Словари), слова «SALMON», «SAUMON», входящие в состав знака, в переводе с английского и французского языков, соответственно, имеют значение «лосось, семга», тем самым характеризуют товары указывая на их вид, или состав сырья, из которого они изготовлены.

Поскольку правовая охрана знаку по международной регистрации испрашивалась в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ - «poissons non vivants; conserves de poisson; bouillons de poisson; caviar; Farine de poisson pour l'alimentation humaine; filets de poissons; mets à base de poissons; produits de la pêche; poisson saumuré» (рыба неживая; консервы рыбные; бульоны рыбные; икра; мука рыбная для употребления в пищу; филе рыб; продукты пищевые рыбные; продукты рыбные; рыба соленая); товаров 31 класса МКТУ - «farine de poisson pour l'alimentation animale; oeufs de poissons; poissons vivants» (мука рыбная кормовая; икра рыб; рыба живая), не являющихся товарами, изготовленными из лосося или семги, знак по международной регистрации №1097865 способен, как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы, вести потребителя в заблуждение относительно заявленных товаров.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 26.07.2013 следует признать правомерным, а вывод о введении потребителя в заблуждение относительно производимых товаров - обоснованным.

Вместе с тем, заявитель ограничил перечень до следующих позиций: 29 класс МКТУ - «saumons non vivants; conserves de saumon; bouillons de saumon; caviar; farine de saumon pour l'alimentation humaine; filets de saumons; mets à base de saumon; produits de saumon; saumon saumuré»/«лосось/семга неживой; консервы из лосося/семги; бульоны из лосося/семги; икра; мука из лосося/семги для употребления в пищу; филе лосося/семги; продукты из лосося/семги пищевые; продукты питания на основе лосося/семги; лосось/семга соленый»; 31 класс МКТУ – «farine de saumon pour l'alimentation animale; oeufs de saumons; saumons vivants»/«мука из лосося/семги кормовая; икра лососевых рыб; лосось/семга живой»;

Данное уточнение устраняет возможность введения потребителя в заблуждение относительно товаров, что преодолевает препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1097865 в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заявленное обозначение входят словесные элементы «SAUMON», «SALMON» (в переводе с французского и английского языков – лосось, семга), указывающие на вид товаров, и «BIO», «ORGANIC» (в переводе с английского «bio» - [от греч. bios жизнь] первая часть сложных слов. Обозначает отношение к живым организмам, их состоянию, жизни; «organic» - органический, т.е. принадлежащий к растительному или животному миру, экологически чистый, здоровый, выращенный, полученный без использования удобрений и прочих химикатов), указывающие на свойства товаров, при этом данные элементы занимают периферийное положение в обозначении. В связи с чем, они могут быть указаны в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод, изложенный в решении Роспатента от 26.07.2013, заявителем не оспаривается, в связи с чем не требует анализа.

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

удовлетворить возражение от 29.10.2013, отменить решение Роспатента от 26.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1097865 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «saumons non vivants; conserves de saumon; bouillons de saumon; caviar; farine de saumon pour l' alimentation humaine; filets de saumons; mets à base de saumon; produits de saumon; saumon saumuré», товаров 31 класса МКТУ: «farine de saumon pour l' alimentation animale; oeufs de saumons; saumons vivants» и всех услуг 43 класса МКТУ с указанием словесных элементов «SAUMON», «SALMON», «BIO», «ORGANIC» в качестве неохраняемых.