

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 06.02.2012, поданное Evrard Michèle, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1030672, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 1030672 с конвенционным приоритетом от 31.10.2009 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 10.12.2009 на имя заявителя в отношении товаров/услуг 03, 05 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

BAUME 27

Знак «  » по международной регистрации № 1030672 состоит из следующих элементов: «BAUME», «27», «M.E.SkinLab» и «Paris» выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черном цвете, в три строки.

Роспатентом было вынесено решение от 27.10.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1030672, поскольку он не соответствует требованиям п.1 (3), п. 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 3 и 5 классов МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «BAUME» в переводе с французского языка означает бальзам, то есть является указанием на определенный вид товара, а для остальных заявленных товаров 3 и 5 классов, указанное слово является ложным указанием на вид товаров. Однако, ни в перечне 3 класса, ни в перечне 5 класса,

товар «бальзам» не заявлен. Кроме того, цифры «27» и слово «PARIS» являются неохраняемыми элементами знака.

Владелец знака по международной регистрации № 1030672 выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 06.02.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно неохраноспособности элементов «BAUME», «27» и «PARIS», входящих в состав заявленного обозначения, и просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации № 1030672 в целом, в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 3, 5 и 44 классов МКТУ с указанием элементов «BAUME», «27» и «PARIS» в качестве неохраняемых;

- кроме того, во избежание введения потребителей в заблуждение относительно заявленных товаров и услуг, в МБ ВОИС заявителем было подано заявления об ограничении перечня заявленных товаров и услуг, а именно – к исходным перечням товаров 3 и 5 класса МКТУ была добавлена конкретизирующая формулировка «...все вышеперечисленные товары представлены в форме бальзамов», а к перечню услуг 44 класса МКТУ «...с помощью бальзамов».

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 27.10.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1030672.

К возражению приложены следующие документы:

1. Распечатка из базы данных Ромарин.
2. Копия решения Роспатента от 27.10.2011.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.10.2009) конвенционного приоритета международной регистрации № 1030672 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения об объемах производства и продаж товаров, территории реализации товаров, длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров/услуг, объемы затрат на рекламу услуг, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, а также иные сведения.

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 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.

BAUME 27

Знак «  »

по международной регистрации № 1030672 состоит из элементов «BAUME», «27», «M.E.SkinLab» и «Paris» выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черном цвете, в три строки. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 3, 5 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал следующее.

В переводе с французского языка словесный элемент «BAUME» означает «бальзам» (см. Словари Яндекс). Следовательно, обозначение «BAUME» может быть признано описательной характеристикой для товаров 3 и 5 классов МКТУ, а в случае, если указанные товары не являются «бальзамами», словесное обозначение «BAUME», может породить в сознании потребителя представление о товарах 3 и 5 классов МКТУ, которое не соответствует действительности.

Однако, при подаче заявки ни в перечне товаров 3 класса МКТУ, ни в перечне товаров 5 класса МКТУ, товар «бальзам» не был заявлен. Таким образом, решение Роспатента от 27.10.2011 было вынесено правомерно.

Вместе с тем, внесенные заявителем изменения в перечень, товаров 3 и 5 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, включив формулировку «...все вышеперечисленные товары представлены в форме бальзамов», исключают возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара.

Что касается исключения из правовой охраны элементов «BAUME», «Paris» и «27» как неохраноспособных согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, то данный вывод, изложенный в решении Роспатента от 27.10.2011 заявителем не оспаривается, в связи с чем не требует анализа.

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

удовлетворить возражение от 06.02.2012, отменить решение Роспатента от 27.10.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1030672 в отношении всех заявленных товаров/услуг 3, 5 и 44 классов МКТУ с включением элементов «BAUME», «Paris» и «27» в качестве неохраняемых элементов знака.