

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 20.03.2013 поданное Закрытым акционерным обществом Торговый дом «Перекресток», Москва (далее – заявитель) на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709375, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011709375 с приоритетом от 30.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Misty valleys», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.11.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначению по заявке №2011709375 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров 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 «Misty» и «Valleys» в переводе с английского языка означают «туманные долины», в связи с чем при

использовании данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров, что не соответствует действительности.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 20.03.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- алкогольная продукция, маркированная заявленным обозначением, производится из европейских молочных ингредиентов, закупаемых в Бельгии и Голландии;

- ингредиенты закупаются группой компаний «Милорада», далее ООО «Милорада» поставляет данный концентрат в адрес группы компаний «Ладога», в которую входят общества ОАО «Промышленная Группа «ЛАДОГА» и ОАО «Ладога Дистрибьюшен»;

- заявитель входит в Группу компаний Х5, представляющую собой крупнейшую в Российской Федерации торговую сеть продовольственных товаров;

- заявитель обладает несколькими товарными знаками на латинском языке.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил следующие материалы:

- 1.Копии сертификатов соответствия.
- 2.Санитарно-эпидемиологическое заключение.
- 3.Копии договоров.
- 4.Копию информационного письма.
- 5.Справку об объемах продаж.
6. Копию письма – согласия.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011709375.

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

С учетом даты (30.03.2011) приоритета заявки №2011709375/50 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 «Misty Valleys» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ словарно справочной литературы показал, что словесный элемент «misty» в переводе с английского означает «туманный», а слово «valleys» в переводе с английского языка означает «долины».

По запросу в сети Интернет словосочетание «Misty Valleys» используется только заявителем в отношении товаров 33 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.

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 «Misty Valleys» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории иностранного государства.

Также следует отметить, что коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание что продукт, маркированный заявленным обозначением, а именно «ликер молочный» производится из сырья, произведенного в Бельгии и Голландии.

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 33 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 20.03.2013, отменить решение Роспатента от 21.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011709375.