

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 13.01.2012 от компании PURATOS NV, Бельгия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №947229, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированному знаку со словесным элементом «PATIS FRANCE SOURCE DE SEDUCTION» по международной регистрации №947229, зарегистрированной в МБ ВОИС 27.09.2007, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 29, 30 классов МКТУ. Действие регистрации расширено на Российскую Федерацию с 25.01.2010.

Знак по международной регистрации №947229 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент представляет собой завиток, под которым расположены словесные элементы. Словесный элемент включает два словосочетания «PATIS FRANCE» и «SOURCE DE SEDUCTION», выполненные заглавными буквами латинского алфавита и расположенные в две строки. Словосочетание «PATIS FRANCE» выполнено более крупным шрифтом, чем словосочетание «SOURCE DE SEDUCTION», расположенное под ним. Знак выполнен в красно-золотистом цветовом сочетании.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.11.2011 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №947229 для всех товаров 01, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Основанием для отказа явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «FRANCE» (Франция), который способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, так как заявитель находится в Бельгии.

Кроме того, словесному элементу «FRANCE» было отказано в предоставлении самостоятельной правовой охраны в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 13.01.2012 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №947229, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец регистрации принадлежит к группе компаний "Puratos Group N.V." и выполняет все административно-хозяйственные функции;
- Puratos Group N.V. имеет множество филиалов по всему миру (к примеру, только в России их три (www.puratos.ru, www.puratos.com));
- среди представительств и филиалов в прочих странах, Puratos Group N.V. имеет одну из самых крупных дочерних компаний во Франции – это PatisFrance-Puratos S.A., которая была образована посредством поглощения концерном Puratos старейшего кондитерского французского предприятия PatisFrance S.A. (прилагаются Устав PatisFrance- Puratos S.A. от 31.01.2007 [1], выписка из реестра компаний, заверенная уполномоченным судебным органом, от 07.06.2010 [2]);

- Puratos N.V. на 95% владеет акциями Decobel France S.A., которая, в свою очередь, владеет 100% акций Fratis S.A., а та, в свою очередь, владеет 99% акций PatisFrance- Puratos S.A., при этом доминирование компании Puratos N.V. над фирмой PatisFrance-Puratos S.A. и владение максимальным пакетом акций последней прослеживается четко;

- 8 июня 2011 г. было подано заявление в МБ ВОИС об ограничении перечня товаров настоящей регистрации для Российской Федерации, а именно к каждому классу товаров было добавлено уточнение "все товары производятся во Франции", и данные изменения в перечень товаров регистрации № 947229 внесены;

- данным ограничением владелец регистрации удостоверяет, что товары из вышеприведенного перечня действительно имеют местом происхождения Францию, соответственно, предоставление правовой охраны обозначению «PATIS FRANCE» на имя компании Бельгии для вышеназванных товаров не приведет к введению потребителя в заблуждение в отношении производителя и/или места происхождения товаров;

- элемент "France" выполнен неразделимо с "Patis" в товарном знаке, кроме того, элемент "France" входит в состав фирменного наименования и коммерческого обозначения "PatisFrance-Puratos S.A." посредством слитного написания "PatisFrance" согласно прилагаемому Уставу и иным документам, то есть отделять слово "France" от "Patis" в целях исключения из охраны "France" неправильно;

- элемент "France" не является описательным, поскольку не несет в себе прямых указаний на что-либо, поскольку, это, прежде всего неотъемлемая часть известного фирменного наименования, приобретенного владельцем регистрации вместе с активами фирмы "PatisFrance", под которым теперь работает его дочерняя компания "PatisFrance-Puratos S.A." и производится продукция, а также коммерческого обозначения и доменного имени;

- слово "France" обладает различительной способностью за счет стилизованного его исполнения, когда верхняя часть буквы "F" превращена в виньетку, вызывающую ассоциации с изображением взбитого крема, что

соответствует деятельности компании - правообладателя рассматриваемого обозначения;

- в том или ином товарном знаке элемент "France" индивидуален, существуют товарные знаки с элементом "France", которые ограничений по отношению к "France" не содержат (в частности: №№ 340909, 356094, 327035, 394405, 365187, 86798/1, 310669, 388258, 321151, 369180, 266061), поэтому правообладатель рассматриваемого обозначения просит предоставить ему исключительные права на "France" в составе "PatisFrance", опираясь, прежде всего, на то, что это основной элемент его фирменного наименования, которое само по себе является охраняемым согласно нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании вышеизложенных аргументов владелец регистрации просит удовлетворить возражение, отменить Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному обозначению и предоставить правовую охрану международной регистрации №947229 в отношении следующих товаров (без исключения из охраны слова "France"):

01 класса МКТУ - Препараты для улучшения качества выпечки и хлебобулочных изделий, предназначенные для использования в промышленных и профессиональных целях; все товары изготовлены во Франции./ Produits pour ameliorer la qualite de pain at de la patisserie a usage industriel et professionnel; tous les produits sont manufactures a France.

29 класса МКТУ - Овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе; варенье; яйца; молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; все товары изготовлены во Франции./ Fruits et legumes conserves, congeles, seches et cuits; gelees; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; tous les produits sont manufactures a France.

30 класса МКТУ - Какао и шоколад; кофе; заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; пищевой лед; смеси для пищевого льда; мед; сироп из патоки; дрожжи;

пекарные порошки; соусы (за исключением заправок для салатов); ароматические пищевые добавки; продукты для улучшения качества выпечки и хлебобулочных изделий для домашнего использования; все товары изготовлены во Франции./ Cacao et chocolat; cafe, succedanes du cafe; farines et preparations faites de cereales; pain, patisserie et confiserie; glaces comestibles; melanges pour glaces comestibles; miel, melasse, poudre pour faire lever; sauces (a l'exception d' assaisonnement pour la salade); preparations aromatiques a usage alimentaire; produits pour ameliorer la qualite de pain et de la patisserie a usage domestique; tous les produits sont manufactures a France.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.03.2012, в подтверждение вышеизложенных доводов заявителем представлена Выписка о внесении в торговый реестр и реестр юридических лиц от 04.06.2009 [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.01.2010) территориального расширения на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №947229 включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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. Указанные элементы могут быть включены как неохраемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 №947229 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент представляет собой завиток, под которым расположены словесные элементы. Словесный элемент включает два словосочетания «PATIS FRANCE» и «SOURCE DE SEDUCTION», выполненные заглавными буквами латинского алфавита и расположенные в две строки. Словосочетание «PATIS FRANCE» выполнено более крупным шрифтом, чем словосочетание «SOURCE DE SEDUCTION», расположенное под ним. Знак исполнен в золотистом, красном сочетании.

Правовая охрана знаку испрашивается в золотистом и красном цветовом сочетании в отношении товаров 01, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словесная часть знака по международной регистрации №947229 состоит из двух словосочетаний: «PATISFRANCE» и «SOURCE DE SEDUCTION».

Несмотря на слитное написание словесного элемента «PATISFRANCE», визуально выделяются два слова «PATIS» и «FRANCE» за счет выполнения их

разными цветами (слово «PATIS» выполнено в - золотистом цвете, а слово «FRANCE» - в красном цвете с выделением буквы «F»).

Слово «FRANCE», входящее в знак, переводится с английского языка на русский как «Франция» (см. <http://translate.google.ru>), в силу чего может быть воспринято как указание на место производства товаров и нахождения изготовления, и поэтому оно может быть включено в знак как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что и было правомерно указано в решении Роспатента от 28.11.2011.

Анализ словарей основных языков, которые могли бы позволить установить смысловое значение слова «PATIS», показал, что оно не является лексической единицей какого-либо языка, следовательно, данное слово является фантазийным.

Таким образом, словосочетание «PATIS FRANCE» может быть воспринято как состоящее из двух самостоятельных слов: фантазийного слова и географического названия, которые не образуют устойчивого словосочетания, поэтому коллегия считает возможным «отделить» слово «FRANCE» и признать его неохраняемым.

В решении Роспатента от 28.11.2011 было указано, что заявленное обозначение, в состав которого включен словесный элемент «FRANCE», способно ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара или его производителя, так как заявитель находится в Бельгии.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание следующие обстоятельства.

Исходя из представленных документов [1] - [3], сведений сети Интернет (www.puratos.ru, www.puratos.com), владелец знака по международной регистрации №947229 («PURATOS NV») владеет максимальным пакетом акций компании «PURATOS Group N.V.», имеющей множество филиалов по всему миру, в том числе компанию во Франции – «PatisFrance-Puratos S.A.», которая была образована посредством поглощения концерном «PURATOS» старейшего французского кондитерского предприятия – завода «PatisFrance». Из предоставленных пояснений следует, что заявителю (компании

«PURATOS NV») принадлежат все активы производственного предприятия во Франции - завода «PatisFrance», где производятся приведенные в перечне товары.

Кроме того, по данным МБ ВОИС в перечень товаров международной регистрации № 947229 для Российской Федерации внесены изменения, а именно, уточнено, что "все заявленные в перечне товары производятся во Франции".

В связи с этим наличие словесного элемента «FRANCE» в составе знака, правовая охрана которому испрашивается на имя компании из Бельгии, для вышеназванных товаров не приведет к введению потребителя в заблуждение в отношении изготовителя и/или места производства товаров.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что знак по международной регистрации №947229 в отношении товаров 01, 29 и 30 классов МКТУ соответствует требованиям, установленным пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 13.01.2012, отменить решение экспертизы от 28.11.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 947229 в отношении всех товаров 01, 29, 30 классов МКТУ с указанием элемента «FRANCE» в качестве неохраняемого.