

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 04.03.2011, поданное ООО «НОРДЭКС», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 17.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009729185, при этом установлено следующее.

Обозначение «TOUR DU ROI» по заявке № 2009729185 с приоритетом от 18.11.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TOUR DU ROI», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавными буквами «Т» и «R».

Решение Роспатента от 17.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака «TOUR DU ROI» по заявке №2009729185/50 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «TOUR DU ROI» представляет собой словосочетание на французском языке имеющий перевод «башня короля», и может вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление об иностранном происхождении товаров, маркированных заявленным

обозначением, и, тем самым, ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и места их производства.

В возражении от 04.03.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- семантическое значение словесного обозначения «TOUR DU ROI» (башня короля (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo) является фантазийным по отношению к товарам, для индивидуализации которых испрашивается его регистрация, оно также не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, а также о качестве товара, что исключает возможность введения потребителей в заблуждение;

- отсутствие сведений о том, что на российском рынке на дату подачи настоящей заявки на российском рынке имелись напитки, маркированные заявленным обозначением «TOUR DU ROI», произведенные каким – либо французским производителем в объеме, позволяющем сделать вывод о возникновении в сознании потребителя ассоциативной связи заявленного обозначения с конкретным местом производства товара, а именно, с Францией;

- российское законодательство не содержит норм, запрещающих регистрацию обозначений, представляющих собой слова на иностранном языке, вместе с тем стремительный рост числа пользователей сети Интернет, а также россиян со знанием иностранных языков исключает восприятие иностранных слов на ярлыках, этикетках, упаковках товаров как признак иностранного происхождения товаров;

- заявитель является производителем и поставщиком алкогольной продукции на территории Российской Федерации и ведет активную хозяйственную деятельность совместно с иностранными компаниями в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое жестко регламентирует указание всех данных на алкогольсодержащей продукции, включая информацию о производителе и его местонахождении, в силу чего исключается возможность введения потребителя в заблуждение относительно места производства продукции;

- заявитель осуществляет производство товара, маркированного заявленным обозначением совместно с французской компанией, что подтверждается прилагаемым контрактом №FR 050/2010.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.12.2010 и зарегистрировать товарный знак «TOUR DU ROI» по заявке №2009729185 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложена копия упомянутого контракта.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.05.2010, заявитель дополнительно представил документы, включающие этикетки вина с обозначением «TOUR DU ROI», разработанные по его заказу ООО «Дизайн Студия Репротек», а также акт, счет и счет-фактуру, подтверждающие выполнение заказа на разработку дизайн концепции и макет тетрапака «TOUR DU ROI» .

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

С учетом даты (18.11.2009) поступления заявки №2009729185 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 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 либо 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «TOUR DU ROI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавными буквами «Т» и «R».

В переводе с французского языка словосочетание «TOUR DU ROI» имеет значение «башня короля». Указанное семантическое значение носит нейтральный характер по отношению к товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Поскольку обозначение «TOUR DU ROI» само по себе не несет какой – либо прямой информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, нет оснований для введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места его производства.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, в частности, как указание на французское происхождение, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что на российском рынке до даты подачи заявки №2009729185 присутствовали какие-либо алкогольные напитки французского происхождения, маркированные знаком «TOUR DU ROI», способные вызвать ложные ассоциации с конкретным производителем или местом производства вина.

Вместе с тем, заявителем представлены сведения, подтверждающие, что алкогольная продукция, маркированная знаком «TOUR DU ROI», действительно производится во Франции компанией С.А. ТРИЛЛЬ по заказу заявителя в соответствии с контрактом №FR 050/2010 от 15.07.2010. При этом в контракте отмечено, что обозначение «TOUR DU ROI» является частной торговой маркой заказчика, которую производитель не имеет права использовать для производства,

маркировки или поставки любой другой продукции, не относящейся к настоящему контракту, или в любых иных целях.

В силу указанного вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «TOUR DU ROI» по заявке №2009729185 не удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, нельзя признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 04.03.2011, отменить решение Роспатента от 17.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009729185.