

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.05.2006, поданное компанией PLUS SUPERMERCADOS, S.A. (далее – заявитель) на решение экспертизы от 15.02.2006 по международной регистрации № 712220, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 712220 произведена 29.04.1999 на имя PLUS SUPERMERCADOS, S.A. , Испания в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с уведомлением международного бюро ВОИС EXN2004/42 территориальное расширение на Российскую Федерацию было произведено 22.06.2004.

Решением экспертизы от 15.02.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации № 712220 знака мотивировано её несоответствием требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 года № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что обозначение «SUISS», сходное с географическим наименованием «SUISSE» («SUISSE» - Швейцария, см. Французско-русский словарь активного типа, В.Г. Гак, Ж. Триомф, Г.Г. Соколова, «Русский язык», М., 2000, стр. 1046), способно ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров.

Заявитель выразил своё несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.05.2006.

Доводы возражения сводятся к тому, что обозначение «SUISS» является изобретенным, не имеет смыслового значения ни в одном известном иностранном языке, поэтому не может восприниматься

российским потребителем в качестве указания на место производства товаров.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации № 712220 на территории РФ.

Палата по патентным спорам решением от 16.10.2006 отказала в удовлетворении возражения от 17.05.2006 и оставила в силе решение экспертизы от 15.02.2006.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.04.2007 по делу №А40-2792/07-26-28, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 02.07.2007 №09 АП-8458/2007-АК, решение Палаты по патентным спорам от 16.10.2006 об оставлении в силе решения экспертизы ФГУ ФИПС от 15.02.2006, которым отказано в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации № 712220, признано недействительным.

В связи с изложенным, Палата по патентным спорам повторно рассмотрела возражение заявителя от 17.05.2006 на решение экспертизы от 15.02.2006 по международной регистрации № 712220.

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

С учетом даты 22.06.2004 территориального расширения международной регистрации №712220 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон 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 за №4322 (далее - Правила), которые опубликованы в "Российской газете" 03.04.2003.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона 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.

Международная регистрация № 712220 знака «SUISS» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Обозначение «SUISS» не имеет конкретного смыслового значения (не зафиксировано в качестве лексической единицы языкового фонда какого-либо языка, в том числе воспроизводящее географическое название), поэтому является фантазийным словом.

Указанное не позволяет признать правомерным вывод экспертизы о том, что обозначение «SUISS» по международной регистрации № 712220 способно ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара и не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Таким образом, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации № 712220 знака «SUISS» отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.05.2006, отменить решение экспертизы от 15.02.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №712220.