

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 08.12.2009, поданное ЛИНН МАРКЕТИНГ ИНК., США (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008709143/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008709143/50 с приоритетом от 27.03.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Сэн-Клементэн», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.10.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «Сэн-Клементэн» является русской транслитерацией от «Saint-Clementin», которое является названием одноименной винодельческой провинции, расположенной в западной части Франции, рядом с департаментом Deux-Sevres. В связи с этим, заявленное обозначение может быть воспринято как указание на местонахождение изготовителя товаров и место их производства, что не

соответствует действительности, поскольку заявитель по заявке находится в США.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.12.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в Евросоюзе на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «Saint-Clementin» по системе COMMUNITY TRADE MARK и выдан сертификат о регистрации за №007111784 от 20.04.2009, который распространяет исключительное право на все страны Евросоюза, в том числе и на Францию;

- заявитель надлежащим образом вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукцию, в частности вина, маркированные обозначением «Сэн-Клементэн», произведенная во Франции по заказу заявителя компанией La Compagnie Rhodanienne (Франция);

- в заключении экспертизы приводятся ссылки на Интернет сайты, один из которых является украинским, однако, при поиске данного сайта, обнаружено, что он не существует. Что касается других ссылок, то сайт www.cafezoom.ru повествует о деятельности кафе ZOOM, находящегося в Санкт-Петербурге. Обратившись с запросом к владельцу кафе ZOOM, заявитель получил ответ-письмо о том, что компания ООО «Стар Гранд» (владелец кафе) осуществляет закупку у ООО «Лудинг Спб» - дочерней компании ООО «Лудинг» (агента заявителя) вина Сен Клементен исключительно производителя Ля Компании Роданьен, то есть у компании, которая по заказу заявителя производит, маркирует и отгружает вино с одноименным названием. Остальные ссылки не содержат никакой информации об экспорте вина с одноименным названием и даже о наличии вина с таким названием в ассортименте;

- то обстоятельство, что правообладатель товарного знака находится в России вовсе не означает, что и товар должен в обязательном порядке производиться в России. Закон вполне допускает такую форму использования, когда производство товара заказывается в другой стране (например, во

Франции) и затем под товарным знаком правообладателя товар реализуется непосредственно правообладателем либо по его поручению уже в России. Необходимо отметить, что подобного рода практика в настоящее время широко распространена, особенно среди производителей алкогольной продукции. Местом производства остается Франция, изготовителем товара является французская компания La Compagnie Rhodanienne, о чем указано на этикетке, и данный факт не вводит потребителя в заблуждение, заявленное обозначение от этого обстоятельства не становится ложным. Правообладателем товарного знака может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.03.2008) приоритета заявки №2008709143/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 1) 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.

Заявленное обозначение является словесным, выполненным буквами русского алфавита.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о том, что на его имя зарегистрирован товарный знак «SAINT – CLEMENTIN» по системе COMMUNITY TRADE MARK и выдан сертификат о регистрации, который распространяет исключительное право на товарный знак на все страны Евросоюза, то это не может свидетельствовать о возможности предоставления правовой охраны этому обозначению на территории Российской Федерации, поскольку согласно пункту (1) статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Следует отметить, что в данном случае заявленное обозначение уже само по себе несет информацию о месте нахождения производителя или месте производства товаров.

Поскольку заявителем по заявке №2008709143/50 является компания ЛИНН МАРКЕТИНГ, ЛЛК из Соединенных Штатов Америки, то обозначение «СЭНТ-КЛЕМЕНТЭН» способно вызвать у российского потребителя ложное представление о месте нахождения производителя, не соответствующее действительности.

Относительно того, что заявитель ввозит и надлежащим образом вводит в гражданский оборот продукцию, маркированную обозначением «Сэн-Клементэн», произведенную во Франции, следует отметить, что данное обстоятельство не снимает возможности возникновения у российского потребителя ложного представления о месте нахождения производителя.

В связи с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 08.12.2009, оставить в силе решение Роспатента от 13.10.2009.