

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 20.07.2007, поданное фирмой Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Allemagne (далее - заявитель) на решение экспертизы от 03.04.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 870756, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение "Biscuit des Alpes" по международной регистрации № 870756 с конвенционным приоритетом от 19.05.2005 было зарегистрировано МБ ВОИС 31.10.2005 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается на имя компании Plus Warenhandelsgesellschaft mbH Wissollstrasse 5-43 45478 Mulheim an der Ruhr (Allemagne).

Заявленное обозначение "Biscuit des Alpes" является словесным и представляет собой словосочетание из трех слов, выполненных в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем в словах "Biscuit", "Alpes", первые буквы – заглавные, остальные – строчные. Слово "des" исполнено только строчными буквами.

Федеральным институтом промышленной собственности решением экспертизы от 03.04.2007 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленный на регистрацию знак "Biscuit des Alpes" является ложным в отношении заявленного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ. Словесный элемент "Biscuit" заявленного знака не обладает различительной способностью и является указанием на конкретный вид товара ввиду своего смыслового значения "бисквит, сухое печенье", которое известно широкому кругу потребителей. Значение словесного элемента "Biscuit" как разновидность фарфора является малоизвестным. Учитывая первостепенное семантическое значение слова "Biscuit" (пирожное из взбитых яиц, муки и сахара, сорт печенья), данный словесный элемент признается ложным относительно всего заявленного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В возражении от 20.07.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, изложил следующие доводы в защиту знака по международной регистрации № 870756 в отношении заявленного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ:

1. Словесный элемент "Biscuit" знака сам по себе не имеет различительной способности. Заявитель выражает согласие с неохраноспособностью элемента "Biscuit" знака по международной регистрации № 870756.

2. Добавление составляющей "des Alpes" (альпийский) к слову "Biscuit" придает ему различительную способность. Примеры: Южный орех, Английская соль, Американские горки, Alpen Gold.

3. Заявитель специализируется на приготовлении продуктов питания высокого качества, изготавливаемых по особой рецептуре.

4. Знак "Biscuit des Alpes" (Альпийский бисквит) основывается также на том, что бисквит – это вид другого продукта – особого рода фарфора, не покрытого глазурью, производство которого началось в Швейцарии в 1763 году. В толковом словаре В. Даля приводится значение слова "бисквит" –

"глиняное тесто, из коего делают разные вещи, вынимая их из печи после первого обжига, без поливы".

5. Знак "Biscuit des Alpes" (Альпийский бисквит) по международной регистрации № 870756 в значении "Альпийский фарфор" не является ложным по отношению к наименованиям заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

6. На территории Российской Федерации предоставлена самостоятельная правовая охрана товарному знаку, обозначающему "Альпийское золото" (ALPEN GOLD), который широко применяется в российском торговом обороте и известен потребителю в качестве названия шоколада, а не альпийского золота.

7. Фразеологические единицы "альпийское золото", "альпийский фарфор" обладают различительной способностью.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие копии материалов:

- В Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, стр. № 88 на 1 л.;
- словарь иностранных слов. М., 1949, стр. № 100;
- копии публикаций международных регистраций № 745931, 745932, 770150, 787643 на 4 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации знака "Biscuit des Alpes" в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, без предоставления самостоятельной правовой охраны слову "Biscuit" по заявке № 870756/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.05.2005) знака по международной регистрации № 870756 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя отмеченный выше 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 ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение, ценность.

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом данного пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство (в том числе носящих хвalebный характер), назначение, ценность (пункт 2.3.2.3 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.1 Правил ТЗ установлено следующее. Если заявленное обозначение состоит не только из неохраноспособных обозначений, предусмотренных в пункте 2.3 Правил ТЗ, но включает хотя бы

одно из них, то при включении обозначений, указанных в подпункте 2.3.2.3 Правил ТЗ, проверяется, занимает ли данное обозначение доминирующее положение в товарном знаке. При этом принимается во внимание смысловое и/или пространственное значение неохраемого обозначения. Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

Международный знак № 870756 представляет собой словосочетание "Biscuit des Alpes" из трех слов, выполненных в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, причем в словах "Biscuit", "Alpes", первые буквы – заглавные, остальные – строчные. Слово "des" исполнено только строчными буквами.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 29 "мясо, рыба, домашняя птица и дичь, мясные экстракты, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, желе, варенье, компоты, яйца, молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые" ("viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et legumes conserves, seches et cuits; gelatines (gelees); confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles") и 30 "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлеб, печенье, кондитерские изделия, пищевой лед, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарный порошок, соль, горчица, уксус, соусы (приправы),

специи, лед" ("cafe, the, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succedanes du cafe; farines et preparations faites de cereales; pain, patisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de melasse; levure, levure en poudre; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); epices; glace a rafraichir") классов МКТУ.

В переводе с французского языка словосочетание "Biscuit des Alpes" имеет значение "печенье Альп" или "Альпийское печенье" ([www.translate.ru](http://www.translate.ru)). Значение слова "Biscuit" (транслитерация буквами кириллического алфавита – бисквит) в переводе с французского языка имеет наиболее часто встречаемое и употребляемое значение: легкое сладкое сдобное печенье; сухое печенье; вид печенья из муки, масла, сахара, яиц, молока и некоторых других пищевых и вкусовых веществ (<http://slovari.yandex.ru>; <http://lingvo.yandex.ru>).

Анализ представленных заявителем источников информации (словарь В.Даля; Словарь иностранных слов) показал, что значение слова "бисквит" в качестве разновидности фарфора является второстепенным, редким (см. также <http://lingvo.yandex.ru>). В данном случае следует отметить, что указанное значение слова "бисквит" известно лишь узким специалистам в области производства фарфора. В то время как первостепенное значение слова "бисквит" в качестве печенья известно широкому кругу потребителей, поскольку данный вид товара относится к товарам широкого потребления и часто при маркировке производителями такого рода печенья указывается "бисквит", а не просто "печенье". Изложенное усиливает восприятие слова "бисквит" с разновидностью печенья, а не фарфора.

Таким образом, довод заявителя о восприятии знака по международной регистрации № 870756 в смысловом значении "Альпийский фарфор" признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным.

Учитывая вышеприведенную семантику слова "Biscuit", словосочетание "Biscuit des Alpes" содержит указание на конкретный вид заявленного товара 30 класса МКТУ по международной регистрации № 870756 "pâtisserie" – печенье. Заявитель в возражении от 20.07.2007 выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента "Biscuit" анализируемого знака.

На основании вышеизложенного, отнесение экспертизой словесного элемента "Biscuit" знака по международной регистрации № 870756 как представляющего собой указание конкретного вида товара в соответствии с нормами пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

Вместе с этим, экспертизой в решении ошибочно не упомянуто, на какой именно вид товара заявленного перечня 30 класса МКТУ указывает словесный элемент "Biscuit" знака по международной регистрации № 870756.

Учитывая, что заявленный международный знак № 870756 "Biscuit des Alpes" содержит указание на вид заявленного товара 30 класса МКТУ "pâtisserie" – печенье, в отношении остальной части товаров 30 класса МКТУ и всех товаров 29 классов МКТУ анализируемый знак № 870756 является ложным относительно вида товара.

Таким образом, отнесение экспертизой знака по международной регистрации № 870756 как ложного относительно вида товара в соответствии с нормами пункта 3 статьи 6 Закона является правомерным.

Не подлежащий самостоятельной правовой охране ввиду описательного характера в отношении товара 30 класса МКТУ "pâtisserie" словесный элемент "Biscuit" в составе со словесными элементами "des Alpes" образуют запоминающееся благозвучное словосочетание с четко выраженными нотками французского произношения.

При этом анализ доступных источников информации (интерактивные словари, энциклопедии, Интернет: Яндекс) не выявил такое понятие как "Альпийское печенье", характеризующееся особой рецептурой.

В целом словосочетание "Biscuit des Alpes" ("Альпийское печенье") является фантазийным, способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака на рынке однородных товаров.

Прилагательное "Альпийское" в силу своей семантики (прилагательное от "Альпы" – высочайшая горная система Европы. См. Яндекс. Словари) придает своеобразный оттенок знаку и вызывает в сознании потребителя ассоциации с горным ландшафтом, присущей данному месту природой.

Словесный элемент "Biscuit" заявленного на регистрацию знака не занимает по своему пространственному расположению в знаке доминирующее положение.

Довод заявителя о наличии регистрации № 745931, 745932, 770150, 787643 в качестве прецедента правовой охраны широкого перечня товаров признан неубедительным коллегией Палаты по патентным спорам в силу независимости делопроизводства по каждому делу.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.07.2007, отменить решение экспертизы от 03.04.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку "Biscuit des Alpes" по международной регистрации № 870756 в отношении товара 30 класса МКТУ "pâtisserie" без предоставления самостоятельной правовой охраны словесному элементу "Biscuit".**