

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 14.07.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006704711/50, поданное П.А. Маслюковым, Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве знака обслуживания по заявке №2006704711/50 с приоритетом от 02.03.2006 было заявлено объемное обозначение, представляющее собой комбинацию словесных, изобразительных, цветовых и объемных элементов – бутылка оригинальной формы с этикеткой, на которой изображен сидящий негр, держащий в руке ложку. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка, алкогольные напитки (за исключением пива)».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.05.2008 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 заявленного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Заключение мотивировано тем, что регистрация заявленного обозначения на имя российского индивидуального предпринимателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров - Франции, поскольку словесные элементы обозначения, в частности «LES PLUS NOURRISANT DES ALIMENTS FRANCAIS» указывают на то, что продукт является французским.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.03.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- текст на этикетке, выполненный на французском языке, плохо виден и едва ли будет понят средним потребителем без специальных изысканий, в то же время страна происхождения указывается на контрэтикетке;

- слово «FRANCAIS» указывает не страну происхождения, а лингвистическую принадлежность потребителя.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение по заявке №2006704711/50 в качестве товарного знака РФ.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.03.2006) поступления заявки №2006704711/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

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.

К таким обозначениям, согласно пункту 2.5.1 Правил ТЗ 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака объемное обозначение представляет собой комбинацию словесных, изобразительных, цветовых и объемных элементов, а именно бутылки оригинальной формы с этикеткой, на которой расположены изобразительные элементы - сидящий на ящике негр, держащий в руке ложку, и словесные элементы: «BANANIA», «LE PLUS NOURRISANT DES ALIMENTS FRANCAIS», «EN VENTE PARTUOT», «Y' A BON», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом словесные элементы «BANANIA», «LE PLUS NOURRISANT DES ALIMENTS FRANCAIS» и «EN VENTE PARTUOT» расположены на верхней и боковой поверхностях ящика, словесный элемент «BANANIA» также выполнен крупным шрифтом синего цвета в верхней части этикетки, а словесный элемент «Y' A BON» выполнен курсивом красного цвета в нижней части этикетки.

Относительно довода заявителя о том, что текст на этикетке, выполненный на французском языке, плохо виден и едва ли будет понят средним потребителем без специальных изысканий, следует сказать, что данный текст присутствует на этикетке и без труда читается. Кроме того, учитывая что все надписи на этикетке, за исключением слова «BANANIA», выполнены на французском языке, и фраза «LE PLUS NOURRISANT DES ALIMENTS FRANCAIS», прямо указывает на место происхождения «продукта», обозначение в целом будет носить дезориентирующий характер в случае его регистрации на имя российского индивидуального предпринимателя.

В отношении довода о том, что слово «FRANCAIS» указывает не страну происхождения, а лингвистическую принадлежность потребителя, с заявителем

нельзя согласиться, поскольку во фразе «LE PLUS NOURRISANT DES ALIMENTS FRANCAIS» («самый питательный из французских продуктов», фр.) слово «FRANCAIS» («французский») относится к слову «ALIMENTS» («продукты») и определяет его. Таким образом оно не имеет никакого отношения к лингвистической принадлежности потребителя, тем более российского.

Следует также отметить, что, в силу своего расположения непосредственно под размещенным на верхней крышке ящика словом «BANANIA», фраза «LE PLUS NOURRISANT DES ALIMENTS FRANCAIS» воспринимается как характеристика, поясняющая, что представляет собой продукт «BANANIA», то есть «BANANIA» – самый питательный из французских продуктов».

Указание страны происхождения на контрэтикетке не может служить достаточным основанием для признания вышеуказанных элементов обозначения не водящими в заблуждение относительно места происхождения товара.

Изложенные на заседании коллегии доводы заявителя относительно того, что заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана за границей также не влияют на признание обозначения не соответствующим условиям охраноспособности, установленным законодательством Российской Федерации.

В этой связи вывод экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения на имя российского индивидуального предпринимателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 14.07.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 22.05.2008.**