


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.11.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012734073 (далее решение – Роспатента), поданное Андреем Лагуновым, Эстония, г. Таллинн (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012734073 с приоритетом от 02.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного



знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесные и изобразительные элементы. В нижней части обозначения находится словосочетание «COTE D'AMOUR», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словосочетание расположено на фоне широкой полосы красного цвета с краями, выполненными в виде фигурных элементов. В центральной части обозначения расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сердца. Знак выполнен в красном и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 17.06.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012734073 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым французская компания «COTE D'AMOUR» производит товары, однородные заявленным товарам 25 класса МКТУ. Поскольку заявителем является российский изготовитель, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Кроме того, словесные элементы заявленного обозначения представляют собой слова иностранного происхождения, выполненные буквами латинского алфавита, что способно породить в сознании потребителя представление о принадлежности обозначения иностранному производителю, об определенном качестве товара и месте нахождения изготовителя.

В возражении от 21.11.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не может согласиться с утверждением экспертизы, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым французская компания «Cote D'amour» производит товары, однородные товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку в решении не приводятся никаких данных, подтверждающих, что такая компания реально существует, имеет такое название, производит товары ранее приоритета заявленного обозначения;

- утверждение экспертизы, что заявителем является российский изготовитель, противоречит материалам заявки, согласно которым заявителем является гражданин Эстонии;

- надуманным является довод экспертизы, что поскольку словесный элемент заявленного обозначения представляет собой слово иностранного происхождения, выполненное буквами отличными от алфавита кириллицы, оно способно породить в сознании потребителя представление о принадлежности обозначения иностранному производителю, об определенном качестве товара и месте нахождения изготовителя;

- словосочетание «Cote D'amour» не содержит указания на производителя и место его нахождения;

- ввиду универсальности латиницы, а также в силу открытости российской экономики, уже в течение очень длительного времени словесные обозначения,

выполненные на языках латинской группы, используются в качестве средств индивидуализации российскими участниками гражданского оборота;

- заявитель является иностранным лицом, причем страны, которая использует как раз латиницу, в связи с чем, утверждение экспертизы, в любом случае, не является актуальным;

- заявитель является владельцем международной группы компаний (эстонских, французских, российских, китайских) и используемых ими товарных знаков. По его заказу и под его контролем, в том числе как правообладателя товарных знаков, указанные компании изготавливают и продают продукцию, в том числе в России.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012734073 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 02.03.2015, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 14.05.2015 отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2014.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2015 по делу №СИП-447/2015 признано недействительным решения Роспатента от 14.05.2015 года.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 21.11.2014, поступившее 21.11.2014 было рассмотрено коллегией повторно.

С учетом даты приоритета (02.10.2012) заявки №2012734073 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).


Согласно подпункту 1 пункта 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.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесные и изобразительные элементы. В нижней части обозначения находится словосочетание «COTE D'AMOUR», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словосочетание расположено на фоне широкой полосы красного цвета с краями, выполненными в виде фигурных элементов. В центральной части обозначения расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сердца. Знак выполнен в красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «COTE D'AMOUR» в переводе с французского языка означают «берега любви». Таким образом, семантика заявленного обозначения носит фантазийный характер по отношению к товарам 25 класса МКТУ, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров.

Кроме того, словосочетание «COTE D'AMOUR» не является названием какого-либо географического объекта, следовательно, не содержит в себе сведений о месте производства товара, что также не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение.

С учетом изложенного, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесными элементами

«COTE D'AMOUR» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории какого-либо государства.

Довод экспертизы основан на том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым французская компания производит товары, однородные товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации коллегия отмечает следующее. При проведении поиска в сети Интернет, выявлены страницы, на которых размещена информация о пляжной одежде, маркированной обозначением «COTE D'AMOUR», однако из найденных источников невозможно достоверно установить к какому периоду относится данная информация, кроме того отсутствует информация об известности российскому потребителю, о самой компании, об известности данного обозначения в том числе российскому потребителю, о юридических сведениях в отношении компании, об истории создания компании, об официальном сайте компании.

Также коллегия отмечает, что указанная информация не содержит сведений о длительности реализации пляжной одежды и дате начала производства данной продукции иным лицом.

Таким образом, по имеющейся в сети Интернет информации не представляется возможным установить дату, а также достоверность размещения информации на сайтах приведенных в заключении экспертизы, и, следовательно, данные сведения не могут служить основанием для отказа в регистрации товарного знака по оспариваемой заявке.

Наоборот, заявителем представлены сведения о том, что компаниями MA FASHION GROUP и MA FASHION HOLDINGS, участником которых является заявитель, в 2012 году осуществлялся ввоз купальных костюмов, маркированных обозначением «COTE D' AMOUR», на территорию Российской Федерации.

Заявитель является владельцем международной группы компаний (эстонских, французских, российских, китайских) и используемых ими товарных знаков. Указанные компании изготавливают и продвигают продукцию, в том числе на территории России.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и,

следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2014, отменить решение Роспатента от 17.06.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012734073.