

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 (далее – Кодекс), 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 16.09.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом «ПиР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709441/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009709441/50 с приоритетом от 30.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LES 3 COMTOIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 17.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение воспроизводит наименование французской компании, производящей товары, однородные заявлением – молоко, молочные продукты. Поскольку заявителем является российский производитель,

регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В заключении экспертизы отмечено, что представленное заявителем письмо-согласие компании «Les 3 comtois» не снимает основания для отказа в регистрации товарного знака.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.09.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В возражении отмечено, что заявленное обозначение не содержит элементов, порождающих в сознании потребителя представление об изготовителе товара и месте его изготовления, способных ввести потребителя в заблуждение. Французская компания «Les 3 Comtois» не ведет на территории Российской Федерации самостоятельной хозяйственной деятельности, не проводит рекламы своей продукции, поэтому в качестве производителя сыра не известна российскому потребителю, поэтому он не может быть введен в заблуждение.

Заявитель указывает, что компания «Les 3 Comtois» планирует создать на территории Российской Федерации дочернее предприятие и организовать собственное производство, чем и обусловлено предоставление письма-согласия.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет о заключении эксклюзивного договора между заявителем и компанией «Les 3 Comtois» [1];
- копия письма – согласия [2];
- копия соглашения о дистрибуции между компанией «Les 3 Comtois» и заявителем от 20.11.2006 [3];

- копия контракта от 27.11.2006 между компанией «Les 3 Comtois» и заявителем [4].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.04.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

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

Заявленное обозначение, как указано выше, включает словесные элементы и цифру 3, образующие словосочетание «LES 3 COMTOIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Из материалов дела следует, что заявленное обозначение воспроизводит название французской компании «Les 3 Comtois», официальный офис

которой расположен по адресу: Chez Rivoire Jacquemin Rue Charles Sauria 39800 Poligny, France.

Заявитель в своем возражении не отрицает существования указанной французской компании и ссылается на соглашение о дистрибуции [3], заключенное 20.11.2006 между заявителем (ДИСТРИБУТОР) и компанией «Les 3 Comtois» (ПРИНЦИПАЛ), а также представляет письмо – согласие [2].

Следует указать, что представленное письмо – согласие [2], оригинал которого находится в материалах заявки, не снимает оснований для признания оспариваемого товарного знака вводящим в заблуждение относительно производителя товара, поскольку данное основание относится к абсолютным, а письмо – согласие предоставляется владельцем противопоставленных товарных знаков для снятия оснований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, которые в решении Роспатента отсутствуют.

Что касается упомянутого соглашения [3], то в статье 1 данного соглашения указано следующее:

«... все и любые права на интеллектуальную собственность в отношении любого обозначения, подобного или идентичного слову «Les 3 Comtois» и/или визуальные обозначения и логотипы, содержащие элемент «Les 3 Comtois», а также /или любые идентичные элементы ... принадлежат ПРИНЦИПАЛУ в эксклюзивном порядке».

Таким образом, указанное соглашение не дает права заявителю на регистрацию на его имя фирменного наименования французской компании «Les 3 Comtois», в результате чего исключительное право на это обозначение будет принадлежать заявителю, и, следовательно, представленное письмо – согласие прямо противоречит данному соглашению.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что представленное письмо - согласие [2] не может быть принято во внимание в принципе, поскольку российским законодательством (пункт 2 статьи 1474 Кодекса) распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Резюмируя изложенное, следует признать правомерным вывод экспертизы о том, что регистрация товарного знака, представляющего собой фирменное наименование французской компании, производящей молочные продукты, на имя ее дистрибутора будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, и соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709441/50 обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражение от 16.09.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 17.06.2010.**