

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.08.2009, поданное ООО «Винхолл» (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 13.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007726133/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007726133/50 с приоритетом от 24.08.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение включает словесную часть, которая представляет собой словесный элемент «PALAIS DES JOUSSANCES», расположенный в верхней части обозначения и выполненный в латинице в оригинальном шрифтовом исполнении черным цветом на белом фоне. При этом словесный элемент «PALAIS DES» расположен над словесным элементом «JOUSSANCES» и данные элементы разделены между собой горизонтальной линией черного цвета. Изобразительная часть, расположенная под словесным элементом, представляет собой стилизованное изображение старинного дворца с конусными башнями и изображением сада с растущими деревьями и кустарниками. Словесный элемент «PALAIS DES JOUSSANCES» имеет смысловое значение – дворец наслаждений. Предоставление правовой охраны обозначение испрашивается в зелено-сером, белом, черном цветовом сочетании и в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 13.04.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке

№2007726133/50 для всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение экспертизы, мотивированное следующим:

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя - российской компании ООО «Винхолл» способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, так как заявленное обозначение включает словесные элементы «PALAIS DES JOUSSANCES», выполненные на французском языке.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- смысловое значение словесного элемента «PALAIS DES JOUSSANCES» не является известным потребителю на территории Российской Федерации;

- при восприятии словесного обозначения «PALAIS DES JOUSSANCES» у российского потребителя не возникает прямой ассоциации с продукцией именно французского происхождения, так как, по мнению заявителя, использование окончания «ES» и связующего предлога «DES» также используются и в испанском языке;

- заявитель является крупным дистрибутором алкоголь содержащей продукции на территории Российской Федерации и ведет активную хозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- производство продукции под заявлением обозначением будет осуществляться на территории стран ЕС, в частности – Франции;

- согласно действующему законодательству РФ непосредственные приготовления к производству или само производство алкоголь содержащей продукции будет возможно после получения правовой охраны товарного знака;

- законодательство Российской Федерации жестко регламентирует указание всех данных на алкоголь содержащей продукции, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно места производства продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.04.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007726133/50 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

На заседаниях коллегий (08.10.2009 и 03.12.2009) в обоснование своих доводов заявителем были представлены копии следующих документов:

- договор №60 подряда (оказания услуг) от 22.05.2007, приложение №1-1 к нему [1];
- акт №15 от 23.07.07 к договору №60 от 22.05.2007 [2];
- контракт №276/76452319/001 от 10.08.2006 и соглашение №2 к нему [3];
- договор поставки №0109/1 от 01.09.2007 и соглашение к нему [4];
- сертификат соответствия №РОСС DE.AE83.B13914 и приложение к нему [5];
- лицензия А 621965 регистрационный номер 37/29 от 03.09.2007 на право закупки, хранения и поставок алкогольной продукции на имя ООО «Винхолл» [6];
- лицензия регистрационный номер 233/143 от 19.09.2007 на право закупки, хранения и поставок алкогольной продукции на имя ООО «ВинЛэнд» [7];
- справка от ООО «Винхолл» о количестве реализованной продукции [8].

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

С учетом даты (24.08.2007) поступления заявки №2007726133/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, вступившими 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительная часть представляет собой изображение поместья со старинным замком, расположенного посреди сада. В верхней части обозначения над изобразительным элементом расположен словесный элемент «PALAIS DES JOUSSANCES», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки, разделенных горизонтальной чертой.

В качестве основания для отказа экспертиза отмечает, что словесный элемент заявленного обозначения «PALAIS DES JOUSSANCES» выполнен на французском языке, при этом Франция является крупнейшим производителем вина и виноматериалов в мире, в связи с чем заявленное обозначение

ассоциируется с французским происхождением товаров и регистрация на имя заявителя (российской компании) способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.

Анализ словесного элемента заявленного обозначения «PALAIS DES JOUSSANCES» показал, что данное словосочетание имеет семантическое значение, а именно «дворец наслаждений» в переводе с французского языка (см. перевод текста с французского языка на сайте <http://www.translate.ru/>).

С учетом приведенного выше семантического значения словесный элемент заявленного обозначения является фантазийным по отношению к товарам, для индивидуализации которых испрашивается его регистрация, то есть словосочетание «PALAIS DES JOUSSANCES» не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров. Изобразительный элемент заявленного обозначения также не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, что не позволяет отнести его к элементам, вводящим в заблуждение.

Вывод экспертизы о введении потребителя в заблуждение в силу того, что в качестве средства маркировки, предназначенного для товаров, производимых российским потребителем, заявляется словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита и имеющий определенное семантическое значение, не может быть признан обоснованным. Использование российскими предприятиями на сегодняшний день обозначений, выполненных в кириллице и латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом.

Выбор российскими предприятиями в качестве средства маркировки товаров обозначений, содержащих семантически значимые иностранные словесные элементы, также может быть обоснован особенностями ведения ими хозяйственной деятельности, в том числе осуществлением своей деятельности на территории Российской Федерации совместно с иностранными компаниями.

Так, материалы [1-8] указывают на то, что в производстве товара, для сопровождения которого предназначено заявленное обозначение, принимают участие иностранные компании.

В этой связи утверждение о том, что заявленное обозначение в целом и словосочетание «PALAIS DES JOUSSANCES» в частности, будет восприниматься потребителем как некое указание на место производства товара или будет приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом происхождения товара, не может быть признано обоснованным.

Ввиду вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и места происхождения товаров.

В силу указанного коллегией Палаты по патентным спорам был сделан вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 6 Закона для всех товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражения от 05.08.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.04.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке №2007726133/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“

(591)

зелено-серый, белый, черный

(511)

33 – аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.