

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, 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 14.04.2010, поданное компанией Луи Дрейфус Трейдмаркс БВ, Нидерланды (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 15.01.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №957158, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №987158 с конвенционным приоритетом от 26.09.2007, произведенной в отношении товаров и услуг 1, 3, 4, 6, 7, 12, 19, 22, 23, 24, 29-32, 35-40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, является Луи Дрейфус Трейдмаркс БВ, Нидерланды.

Знак по международной регистрации №957158 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольника с вписанными в него буквами «D» в зеркальном отображении, и словесных элементов «LOUIS DREYFUS» и «COTTON INTERNATIONAL NV», выполненных заглавными буквами латинского алфавита в две строки и разделенных горизонтальной линией. Элемент «LOUIS DREYFUS» выполнен более крупным шрифтом, чем «COTTON INTERNATIONAL NV».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.01.2010 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №957158. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров и услуг 1, 3, 4, 6, 7, 12, 19, 29-32, 35-40, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и пункта 3 (1) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №957158 содержит в своем составе словесный элемент «COTTON», указывающий на вид и свойства товаров 22-24 классов МКТУ, а в отношении остальных приведенных в перечне товаров и услуг является ложным указанием для данных характеристик.

Также экспертизой указано, что обозначение «COTTON INTERNATIONAL NV» исключено из правовой охраны в отношении всех товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.04.2010 заявитель выразил свое несогласие с отказом в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №957158 в отношении товаров и услуг 1, 4, 6, 7, 12, 19, 29-30, 32, 35-40, 42 классов МКТУ по следующим причинам:

- слово «COTTON» в заявлении знаке представлено не как отдельный самостоятельный элемент, а в составе словосочетания «COTTON INTERNATIONAL NV», воспринимаемого как фирменное наименование;
- слово «COTTON» означает «хлопок, хлопчатник, хлопчатобумажная ткань, хлопчатобумажный», однако в отношении товаров и услуг 1, 4, 6, 7, 12, 19, 29-30, 32, 35-40, 42 классов МКТУ данный элемент расценивается как фантастический в силу невозможности изготовления этих товаров из хлопка или хлопчатобумажных тканей;
- следовательно, данный элемент не может быть признан ложным относительно вышеуказанных товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о предоставлении правовой охраны в Российской Федерации международной регистрации №957158 для товаров и услуг, перечисленных в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.09.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №957158 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от

11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003, рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания материала или состава сырья.

В соответствии пунктом 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 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.

Знак по международной регистрации №957158 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольника с вписанными в него буквами «D» в зеркальном отображении, и словесных элементов «LOUIS DREYFUS» и «COTTON INTERNATIONAL NV», выполненных заглавными буквами латинского алфавита в две строки и разделенных горизонтальной линией. Элемент «LOUIS DREYFUS» выполнен более крупным шрифтом, чем «COTTON INTERNATIONAL NV».

Анализ знака показал, что его элемент «COTTON INTERNATIONAL NV» выполнен более мелким шрифтом по отношению к иным элементам знака в связи с чем не занимает в нем доминирующего положения.

При этом, обозначение «COTTON INTERNATIONAL NV» состоит из неохраноспособных элементов, а именно:

- «COTTON» - «хлопок, хлопчатник, хлопчатобумажная ткань, хлопчатобумажный», представляющего собой указание на вид и состав товаров 22-24 классов МКТУ;
- «INTERNATIONAL» - «международный» - указание сферы деятельности заявителя;
- «NV» - сочетание букв не имеющее словесного характера и не обладающее различительной способностью.

Вывод о неохраноспособности обозначения «COTTON INTERNATIONAL NV» заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, как правомерно указано экспертизой, элемент «COTTON», являясь указанием на вид и состав товаров 22-24 классов МКТУ, в отношении остальных оспариваемых в возражении товаров и услуг 1, 4, 6, 7, 12, 19, 29-30, 32, 35-40, 42 классов МКТУ представляет собой ложное указание данных описательных характеристик.

Следовательно, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №957158 для вышеперечисленных товаров и услуг противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил, согласно которым обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Довод заявителя о нереальности восприятия слова «COTTON» в качестве ложной характеристики приведенных выше товаров и услуг носит субъективный характер и не подтвержден документально.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 15.01.2010.