

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 16.06.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009713332/50, поданное ООО «Кофейная компания «Вокруг Света», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009713332/50 с приоритетом от 11.06.2009 было заявлено на имя заявителя, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки с каймой, на поле которой размещены три арки. На фоне центральной арки представлено изображение сидящего мужчины, держащего в руках чашу. На фоне боковых арок изображены орнаменты с индийскими мотивами. В верхней и нижней частях этикетки расположены словесные элементы: «SAFE» и «INDIA». Словесный элемент «SAFE», расположенный в верхней части, выполнен заглавными латинскими буквами стандартным шрифтом. Словесный элемент «INDIA», расположенный в нижней части, выполнен заглавными латинскими буквами оригинальным шрифтом. Знак выполнен в белом, желтом, красном, оранжевом, бордовом, темно-бордовом цветовом сочетании.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 07.04.2011 принято

решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Словесный элемент «INDIA» заявленного обозначения, указывает на место нахождения производителя товаров и место их происхождения, поэтому данный словесный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товара и места его производства, а словесный элемент «SAFE» заявленного обозначения указывает на конкретный вид товара 30 класса МКТУ и является неохраняемым, а в отношении остальных товаров 30 класса МКТУ («напитки кофейно-молочные; заменители растительные; заменители кофе; вещества ароматические кофейные») данный словесный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товара.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.06.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- положения статьи 1483 Кодекса не устанавливают запрета на регистрацию на имя российских заявителей иностранных географических наименований, которые используются в отношении продукции, произведенной за рубежом;

- продукция, маркируемая заявленным обозначением, производится индийской компанией по заказу «Кофейная компания «Вокруг Света»;

- заявитель внес изменения в заявленный перечень, ограничив его товарами 30 класса МКТУ «индийский кофе, индийский кофе-сырец, индийский напиток кофейный».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 07.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009713332/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ «индийский кофе, индийский кофе-сырец, индийский напиток

кофейный» с выведением из-под самостоятельной правовой охраны словесных элементов «CAFE», «INDIA».

К возражению приложены следующие материалы:

- договор между поставщиком ООО «Ладас» и производителем SLN Coffee (P.) Ltd. (1);
- фотографии упаковки продукции (2);
- справка от ООО «Кофейная компания «Вокруг Света» (3);
- распечатки из Интернета о деятельности компании заявителя; рекламный проспект (4);
- договор поставки от 01.12.2010 (5);
- грузовая таможенная декларация (6);
- счета-фактуры (7);
- декларация о соответствии (8);
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (9);
- устав ООО «Кофейная компания «Вокруг Света» (10);
- образец этикетки (11).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.06.2009) поступления заявки №2009713332/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

На основании 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 государственную регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009713332/50 заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки с каймой, на поле которой размещены три арки. На фоне центральной арки представлено изображение сидящего мужчины, держащего в руках чашу. На фоне боковых арок

изображены орнаменты с индийскими мотивами. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «SAFE», выполненный заглавными латинскими буквами стандартным шрифтом, в нижней части этикетки расположен словесный элемент «INDIA», выполненный заглавными латинскими буквами оригинальным шрифтом. Знак выполнен в белом, желтом, красном, оранжевом, бордовом, темно-бордовом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку с учетом скорректированного заявителем первоначального перечня испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «индийский кофе, индийский кофе-сырец, индийский напиток кофейный».

При анализе заявленного обозначения коллегией палаты по патентным спорам установлено, что оно содержит словесный элемент «SAFE», который в переводе с французского языка означает «кофе», (см. Интернет, словари, Яндекс) в связи с чем указывает на определенный вид товара. Следовательно, словесный элемент «SAFE» заявленного обозначения по заявке №2009713332/50 является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. С учетом скорректированного перечня нет оснований, что данный словесный элемент будет ложным.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «INDIA», который является названием географического объекта (Индия – государство в Южной Азии, см. Интернет, Яндекс, словари) и может вызвать ассоциации с индийским происхождением товара. Однако, следует учесть представленные заявителем документы, которые подтверждают наличие производственных связей заявителя с лицом, находящимся на территории Индии. По заказу заявителя индийский производитель SLN Coffee (P.) Ltd. изготавливает кофе, маркируемое этикеткой, разработанной и утвержденной заявителем. Кофе поставляется на территорию Российской Федерации ООО «Ладас», а затем передается в собственность заявителя. Таким образом, использование словесного элемента «INDIA» как указывающего на место производства товара соответствует действительности, а поскольку данный словесный элемент не занимает доминирующего положения, его можно исключить из правовой охраны.

Наличие приведенной информации позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что заявленное обозначение может служить средством индивидуализации товара заявителя и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров 30 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение по заявке №2009713332/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «индийский кофе, индийский кофе-сырец, индийский напиток кофейный» как не противоречащее требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.06.2011, отменить решение Роспатента от 07.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009713332/50.