

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 20.10.2011, поданное S.C. CRIS TIM 2 PRODCOM SRL, Румыния (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1025554, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 19.11.2009 за №1025554 на имя S.C. CRIS TIM 2 PRODCOM SRL, Румыния. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1025554 представляет собой словесное обозначение «SALAM SASESC», выполненное буквами латинского алфавита с обводным контуром.

Решением Роспатента от 21.07.2011 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1025554.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1025554 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации включает словесный элемент «SALAM» (salam в переводе с румынского языка имеет значение колбаса), который указывает на вид товаров. Таким образом, в силу своего семантического значения, данное обозначение является ложным указанием на вид заявленных товаров 29 класса МКТУ «Viande, préparations à base de viande» (мясо, продукты на основе мяса) и связанных с ними услуг 35, 39 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.10.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- во избежание возможности введения потребителя в заблуждение относительно производимых товаров и услуг заявителем подано заявление в МБ ВОИС об ограничении заявленного перечня, согласно которому перечень ограничен до следующих позиций:

- 29 класс МКТУ – Salami/салями.

- 35 класс МКТУ - Publicité de salami/реклама салями.

- 39 класс МКТУ - Transport, conditionnement et entreposage de salami /транспорт, упаковка и хранение салями;

- кроме того, заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «SALAM».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.07.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1025554 в отношении уточненного перечня товаров и услуг 29, 35, 39 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копию заявления об ограничении заявленного перечня - [1];

- фотографии продукции «SALAM SASESC» - [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (19.11.2009) международной регистрации №1025554 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их 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.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1025554 представляет собой словесное обозначение «SALAM SASESC», выполненное буквами латинского алфавита обводным контуром.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово *salam* в переводе с румынского языка имеет значение колбаса (см. сайт <http://wikitravel.org/>), тем самым указывает на вид товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (о чем заявитель выразил свое согласие в возражении от 20.10.2011).

Поскольку правовая охрана знаку по международной регистрации испрашивалась в отношении товаров 29 класса МКТУ «*Viande, préparations à base de viande*» (мясо, продукты на основе мяса), не являющимися товарами «салями» и услуг 35 класса МКТУ «*Commercialisation, publicite*» (маркетинг, реклама), 39 класса МКТУ «*Transport; conditionnement et entreposage*» (Транспорт, упаковка и хранение), не связанных с данными товарами, знак по международной регистрации способен ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных товаров и оказываемых услуг.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о введении потребителя в заблуждение относительно производимых товаров и оказываемых услуг обоснованным.

Вместе с тем установлено, что в соответствии с данными МБ ВОИС 20.01.2011 в знак по международной регистрации №1025554 внесены изменения в перечень товаров и услуг, в соответствии с которыми перечень ограничен до следующих позиций:

- 29 класс МКТУ – Salami/салями.
- 35 класс МКТУ – Publicité de salami/реклама салями.
- 39 класс МКТУ – Transport, conditionnement et entreposage de salami /транспорт, упаковка и хранение салями.

Данное обстоятельство устраняет возможность введения потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, что преодолевает препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1025554 в отношении уточненного перечня товаров и услуг 29, 35, 39 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что знак по международной регистрации №1025554 соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

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

**удовлетворить возражение от 20.10.2011, отменить решение Роспатента от 21.07.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1025554 в отношении товаров 29 класса МКТУ «salami», 35 класса МКТУ «publicité de salami», 39 класса МКТУ «transport, conditionnement et entreposage de salami» с указанием словесного элемента «SALAM» в качестве неохраняемого.**