

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 10.11.2017 возражение компании EXEL INDUSTRIES, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1255577 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1255577 с конвенционным приоритетом от 25.08.2014 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 07, 08 и 12 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1255577 представляет собой словесное обозначение «MILAN», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.02.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1255577, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В данном заключении указано, что рассматриваемый знак не обладает различительной способностью, поскольку является географическим наименованием города в Италии, и способен ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения товаров, поскольку заявитель находится не в Италии, а во Франции.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 07.02.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак представляет собой лексическую единицу французского языка, имеющую строго определенное смысловое значение – «коршун», которая используется для индивидуализации соответствующих товаров заявителя в серии с другими обозначениями, охраняемыми в Европейском Союзе и означающими также названия хищных птиц, в частности «CONDOR» («кондор, гриф»), а соответствующие товары 07, 08 и 12 классов МКТУ, приведенные в перечне товаров международной регистрации знака, не могут восприниматься как связанные с Италией, в силу чего для них он является фантазийным, то есть никак не характеризующим их и, следовательно, не способным ввести в заблуждение потребителя относительно места их происхождения.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1255577 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.

К возражению приложены, в частности, брошюры, каталоги продукции заявителя и счета на ее поставку в Россию [1], а также распечатки сведений об аналогичных товарных знаках, охраняемых на территории Российской Федерации [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.08.2014) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1255577 с конвенционным приоритетом от 25.08.2014 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «MILAN». Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 08 и 12 классов МКТУ на имя заявителя, местом нахождения которого является Франция.

Слово «MILAN» действительно представляет собой конкретную лексическую единицу французского языка, имеющую строго определенное смысловое значение, – в переводе с французского языка означает «коршун» и не является, собственно, географическим наименованием (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://translate.academic.ru/>).

В свою очередь, анализ соответствующих товаров 07, 08 и 12 классов МКТУ, приведенного в перечне товаров международной регистрации знака, показал, что они представляют собой различную сельскохозяйственную технику и инструменты, которые никак не могут восприниматься как связанные исключительно с Италией или имеющие какую-либо определенную репутацию в связи с таким местом происхождения товаров, что могло бы обуславливать возникновение у потребителей при восприятии рассматриваемого знака каких-либо ассоциаций, в частности, с итальянским городом Milano (Милан).

Так, коллегия не располагает какими-либо сведениями о том, что этот итальянский город, широко известный, например, как место производства модной одежды и обуви, имеет такую же известность, собственно, как место производства сельскохозяйственной техники и инструментов.

Напротив, представленные документы [1] содержат сведения о том, что рассматриваемый знак используется заявителем для индивидуализации соответствующих его товаров в серии с другими обозначениями, означающими также названия хищных птиц, в частности «CONDOR» («кондор, гриф»). Данное обстоятельство подтверждает то, что в рассматриваемый знак заявителем из Франции было заложено именно название хищной птицы (коршуна) в соответствии с определенным смысловым значением соответствующей лексической единицы французского языка, а вовсе не географическое наименование итальянского города Milano (Милан).

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, рассматриваемый знак по отношению к соответствующим конкретным товарам признан коллегией фантазийным обозначением, которое не может быть воспринято потребителями в качестве указания на географический объект и, следовательно, не способен ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения изготовителя этих товаров и места их происхождения.

Данное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2017, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.02.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1255577 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.