

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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, рассмотрела возражение от 21.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лигас», г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012719250 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.06.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки «заявлено словесное обозначение «НОЧИ ПАРИЖА», являющееся фантазийным и семантически нейтральным для заявленного перечня товаров».

Решение Роспатента от 24.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012719250 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что включение в состав заявленного обозначения элемента «ПАРИЖ» может вызвать у потребителей ассоциативное представление о месте производства (Париж, Франция) заявленных товаров 30

класса МКТУ и об их производителе, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российское юридическое лицо;

- в заявленное обозначение включен словесный элемент «...ПАРИЖА» - существительное в родительном падеже от «Париж» - столица Франции, один из крупнейших и красивейших городов мира (см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>);

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров или относительно места производства товара.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 21.05.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.02.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «ПАРИЖ» многозначен: существует «Париж» в Челябинской области, откуда родом заявитель, а также существует населенный пункт «Париж» в Республике Башкортостан, а также в Беларуси;

- в настоящее время существует множество регистраций товарных знаков со словесным элементом «ПАРИЖ» в разном падеже, а также в качестве прилагательного, при этом данные товарные знаки зарегистрированы на имя разных лиц в отношении товаров 30 класса МКТУ: свидетельства №№ 299840, 380055, 441850, 293351;

- существуют и другие регистрации товарных знаков, включающие географические обозначения, иллюстрирующие подход ведомства, например, «АНГЛИЙСКИЙ КВАРТАЛ» (свидетельство № 382167), «ПРАЖСКАЯ ОСЕНЬ» (свидетельство № 458508), «ПРАЖСКАЯ НОЧЬ» (свидетельство № 496595) и другие;

- заявленное обозначение «НОЧИ ПАРИЖА» состоит из главного слова «НОЧИ» и зависимого слова «ПАРИЖ» и является простым именным беспредложным словосочетанием, в котором слова объединены атрибутивной связью;

- при восприятии заявленного обозначения возникает ассоциация с ярким фейерверком, праздником, утонченностью и некой загадкой;

- в заявленном обозначении прослеживается фразовое ударение на элемент «НОЧИ», который служит основой его ритмической структуры;
- заявитель осуществляет свою деятельность на рынке с 2007 года и занимается разработкой рецептуры и производством печенья;
- за последние годы заявитель расширил ассортимент производимой продукции (изделия на фруктозе, постное печенье);
- рецепт печенья, маркируемого заявленным обозначением, модернизирован и в результате выпускается тонкое хрустящее печенье в форме язычков, напоминаемое изысканную французскую выпечку;
- заявитель активно участвует в выставках и ярмарках, и, как результат, получил высокую оценку на десятом ежегодном фестивале хлеба, хлебобулочных, кондитерских изделий и тортов, а также Диплом второй степени высококачественной продукции;
- продукция, маркируемая заявленным обозначением, востребована и реализуется заявителем в различные регионы Российской Федерации.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения «НОЧИ ПАРИЖА» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия свидетельства № 496595 на товарный знак «ПРАЖСКАЯ НОЧЬ» - на 1 л. (1);
- распечатка с сайта заявителя - на 5 л. (2);
- копии товарных накладных за 2012, 2013, 2014 годы - на 112 л. (3);
- распечатка из интерактивной энциклопедии «Википедия» относительно семантики слова «Париж» – на 5 л. (4);
- распечатка о десятом ежегодном фестивале хлеба – на 8 л. (5).

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения от 21.05.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой словосочетание «НОЧИ ПАРИЖА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного словесного обозначения «НОЧИ ПАРИЖА» испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 24.02.2014 мотивировано несоответствием заявленного обозначения «НОЧИ ПАРИЖА» положению, предусмотренному пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение «НОЧИ ПАРИЖА» представляет собой совокупность двух существительных. С учетом заложенной семантики, заявленное обозначение «НОЧИ ПАРИЖА» формирует по своей совокупности у потребителя образ ночной жизни Парижа, определенные романтические настроения, положительные эмоции. Смысловой образ, заложенный в заявленное обозначение «НОЧИ ПАРИЖА», в целом способствует позитивному его восприятию потребителем и, косвенно, с возможностью ассоциирования с высоким качеством продукции, ее изыском и гастрономической направленностью.

Что касается довода заявителя относительно различной семантики словесного элемента «ПАРИЖ» (4), то коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что у большинства потребителей данный элемент, ввиду высокой известности Франции, ее исторических достопримечательностей, будет ассоциироваться в большей степени с французской столицей, чем с деревнями в Башкортостане или Челябинской области.

Вместе с этим, следует отметить, что согласно представленным документам (2,3) заявленное обозначение «НОЧИ ПАРИЖА» используется заявителем в отношении товаров 30 класса МКТУ (а именно, «печенье») и распространяется на территории Российской Федерации с 2012 года по настоящее время в Москве, Челябинске, Санкт-Петербурге. Согласно документам (5) продукция заявителя участвует в ежегодных фестивалях и получает высокие оценки и дипломы в различных номинациях. Информация о деятельности заявителя размещена в сети Интернет на сайте <http://kf-demidov.all.biz/> и отражена в документах (2).

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения «НОЧИ ПАРИЖА» на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе/месте производства заявленных товаров 30 класса МКТУ, не соответствующего действительности.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение «НОЧИ ПАРИЖА» в отношении товаров 30 класса МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.05.2014, отменить решение Роспатента от 24.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012719250.