

**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, рассмотрела возражение от 21.08.2013, поданное компанией CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1045384, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1045384 с конвенционным приоритетом от 29.01.2010 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 08.06.2010 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Знак по международной регистрации №1045384 представляет собой комбинацию словесных элементов «EPERNAY», «NEW YORK» и «BEYOND», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных в одну строку.

Решением Роспатента от 17.05.2013 знаку по международной регистрации №1045384 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что слова «EPERNAY»(Эперне) и «NEW YORK»(Нью-Йорк), входящие в состав заявленного обозначения, представляют собой географические наименования (название городов во Франции и в США), которые могут быть восприняты как указание на место производства товаров. С учетом того, что заявителем является компания, расположенная на территории Франции, слово «NEW YORK» может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

В возражении от 21.08.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- рынок США, в том числе и Нью-Йорк, являются одним из основных рынков сбыта алкогольной продукции заявителя;
- для представления своих интересов в США у заявителя имеется дочерняя компания CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE USA LTD, расположенная в Нью-Йорке, что подтверждается ранее представленной декларацией;
- в связи с указанным географическое наименование «NEW YORK» не должно быть признано ложным, поскольку может восприниматься как место сбыта и производства товара, а также как местонахождение изготовителя;
- при разработке заявленного обозначения заявителем была поставлена задача заинтересовать потребителя алкогольной продукции путем объединения трех слов «EPERNAY», «NEW YORK» и «BEYOND», ассоциативно отражающих историю создания и развития заявителя;
- слово «BEYOND», которое переводится с английского языка как «и далее, за пределами», включено в состав знака с целью символизировать быстрое развитие популярности продукции заявителя во всем мире, а также тот факт, что шампанское заявителя можно приобрести практически во всех странах мира;

- слово «BEYOND» меняет семантику всего обозначения в целом, превращая его в слоган, доносящий в ассоциативной форме до потребителя историю развития заявителя, что позволяет рассматривать заявленное обозначение как единое целое;

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарных знаков в США, Гонконге, Франции, Австралии, странах ЕС, Норвегии, Сингапуре и Японии;

- заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесных элементов «EPERNAY», «NEW YORK».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1045384.

К возражению приложена копия декларации управляющего директора дочерней компании заявителя с переводом на русский язык [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.01.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1045384 знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Заявленное обозначение состоит из трех словесных элементов «EPERNAY», «NEW YORK» и «BEYOND», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных в одну строку.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1045384 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ знака на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Слова, входящие в обозначение, переводятся с французского языка на русский язык следующим образом: «EPERNAY» - город во Франции, «NEW

YORK» - город, штат в США, «BEYOND» - на расстоянии, за пределами, по ту сторону (см. словари ABBYY Lingvo).

С учетом семантики и синтаксиса французского языка слова, составляющие обозначение «EPERNAY NEW YORK BEYOND», не образуют фразу или словосочетание ввиду отсутствия связи между словами (знаков препинания, предлогов, союзов). В связи с этим анализ обозначения проводится отдельно в отношении каждого элемента, а не как единого неделимого словосочетания.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «EPERNAY», входящий в состав заявленного обозначения, представляет собой географическое наименование, которое является указанием на место производства и/или сбыта товара.

Вторым элементом заявленного обозначения является слово «NEW YORK», также является географическим названием, которое может восприниматься как указание на место производства и/или сбыта товара, а также на место нахождения изготовителя товара.

Третьим элементом знака является слово «BEYOND», являющееся фантазийным.

В отношении указанного в заключении по результатам экспертизы несоответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что слово «NEW YORK» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, необходимо отметить следующее.

Заявителем представлена декларация, согласно которой на территории США, а именно, в Нью-Йорке по адресу 51 West 52<sup>nd</sup> Street, New York City, NY, USA расположена дочерняя компания заявителя CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE USA LTD, которая представляет интересы заявителя в США, в том числе по реализации его продукции, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно места производства и/или сбыта товаров.

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным признать заявленное обозначение удовлетворяющим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем следует отметить, что вывод экспертизы о том, что словесные элементы «EPERNAY» и «NEW YORK» относятся к категории обозначений, являющихся неохранными (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), следует признать правомерным, что заявителем в возражении не оспаривается. Более того, в возражении заявителем выражена просьба об исключении этих словесных элементов из правовой охраны.

Однако следует отметить, что положения указанного пункта предусматривают включение неохранных элементов в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В результате анализа заявленного словесного обозначения «EPERNAY NEW YORK BEYOND» установлено, что неохранные словесные элементы «EPERNAY» и «NEW YORK» доминируют в знаке за счет своего пространственного положения, поскольку расположены в начальной части обозначения и занимают его большую часть по сравнению с третьим словесным элементом «BEYOND», расположенным в конечной части обозначения и занимающим всего лишь третью часть знака по международной регистрации №1045384.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1045384 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.08.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 17.05.2013.**