

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 08.07.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726051 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011726051 с приоритетом от 09.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Интеллектуальное право», г.Самара (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «TRADERJOE'S», выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 27.03.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726051 для всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения, в связи с чем, оно может ассоциироваться с иностранным происхождением товаров, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по рассматриваемой заявке является российская компания.

Кроме того, заявленное обозначение фонетически воспроизводит обозначение, используемое американской компанией «Trader Joe's», которая является одной из самых успешных сетей супермаркетов в мире (<http://oz.by/books/more1024206.html>; <http://www.traderjoes.com>; http://en.wikipedia.org/wiki/Trader_Joe's; http://mindspace.ru/blog_id=368.html; <http://aplik.ru/top.htm> и т.д.), что является дополнительным основанием для признания обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) и места его нахождения.

Относительно представленных заявителем документов в заключении по результатам экспертизы отмечено, что они не позволяют установить взаимосвязь заявителя, ООО Самарский комбинат «Родник» и сети магазинов «Trader Joe's».

В возражении от 08.07.2013 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с решением экспертизы в части отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 33 класса МКТУ - «алкогольные напитки»;
- иностранное происхождение словесного обозначения уже давно не является однозначным указанием для потребителя на иностранное происхождение маркированного им товара или услуги;
- на современном российском рынке мы видим большое количество отечественных брендов, которые являются зарегистрированными товарными знаками, и имеют иностранное происхождение;
- в качестве примера можно привести такие известные российские бренды женской одежды как INCITY, OGG;

- действительно, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое американской компанией «Trader Joe's»;

- заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака в целях выполнения поставок водочной продукции в сеть магазинов «Trader Joe's» (копия контракта № 092/96383394/00015) и с согласия данной американской компании, что подтверждается письмом - согласия от 21 декабря 2012 г. (оригинал в деле);

- наличие хозяйственных отношений между заявителем по заявке №2011726051 и ООО СК «Родник», являющимся поставщиком по контракту №092/96383394/00015, подтверждается следующим образом;

- ООО «Интеллектуальное право» является держателем объектов интеллектуальной собственности ООО Самарский комбинат «Родник», что подтверждается лицензионным договором № РД0084300 от 20.07.2011;

- по данному лицензионному договору заявитель передает ООО «СК Родник» право использования 36 товарных знаков, при этом право использования трех товарных знаков передано двумя дополнительными соглашениями, которые были зарегистрированы в Роспатенте в феврале 2013 года;

- в случае, если заявленное обозначение «TRADERJOE'S» будет зарегистрировано в качестве товарного знака, то к лицензионному договору №РД0084300 от 20.07.2011 будет сделано очередное дополнительное соглашение на передачу прав использования данного обозначения ООО «СК Родник»;

- на основании вышеизложенного регистрация словесного обозначения «TRADERJOE'S» на имя заявителя не введет потребителя в заблуждение по следующим причинам: российский потребитель уже привык к отечественной продукции, маркированной обозначениями с использованием слов иностранного происхождения; американская сеть магазинов «Trader Joe's» не присутствует на российском рынке, данное обозначение не охраняется на территории Российской Федерации;

- для американской сети магазинов «Trader Joe's» характерно покупать товары за рубежом и продавать их под своим обозначением, в этой связи наличие на

продукте обозначения Trader Joe's даже у американских потребителей не ассоциируется с какой-то конкретной страной – производителем;

- поставлять необычные продукты из различных удаленных стран по доступным ценам - вот основная идея данной сети. заявленное обозначение подано на регистрацию с согласия американской сети магазинов Trader Joe's и во исполнение контракта № 092/96383394/00015.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011726051 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

К возражению приложены следующие документы:

- копия контракта №092/96383394/00015 [1];
- копия письма - согласия от 21 декабря 2012 [2];
- копия лицензионного договора №РД 0084300 ОТ 20.07.2011 с дополнительными соглашениями и платежными поручениями об оплате роялти [3];
- распечатки из сети Интернет о сети магазинов «Trader Joe's» [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.08.2011) заявки №2011726051 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TRADERJOE'S», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения, с учетом уточнений заявителя по перечню, испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «TRADERJOE'S» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка или географическим наименованием. Таким образом, заявленное обозначение в силу фантазийного характера не содержит сведений об иностранном происхождении или месте производства товаров.

Однако заявленное обозначение фонетически воспроизводит название одной из успешных американских сетей супермаркетов «Trader Joe's» (см. ссылки из сети Интернет, приведенные в заключении по результатам экспертизы), что могло бы привести к возникновению в сознании потребителя при восприятии заявленного обозначения ассоциативной связи товаров, маркированных им, с иным производителем.

Вместе с тем Trader Joe's Co, владелец сети супермаркетов «Trader Joe's», выразил согласие на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2011726051, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Интеллектуальное право» (оригинал письма [2] имеется в материалах дела заявки). В письме указано на его безотзывность.

В свою очередь заявитель пояснил, что заявленное обозначение было подано на регистрацию товарного знака в целях выполнения поставок водочной продукции в сеть супермаркетов «Trader Joe's». В соответствии с контрактом [1] изготовителем данной продукции является ООО Самарский комбинат «Родник». При этом ООО «Интеллектуальное право» является правообладателем всех объектов интеллектуальной собственности ООО Самарский комбинат «Родник». В соответствии с лицензионным договором [3] ООО «Интеллектуальное право» предоставляет право использования 36 товарными знаками ООО Самарский комбинат «Родник».

В связи с характером деятельности заявителя и наличием согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2011726051 от владельца сети супермаркетов «Trader Joe's», коллегия палаты по патентным спорам считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

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

удовлетворить возражение от 08.07.2013, отменить решение Роспатента от 27.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011726051.