

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.10.2008, поданное PARIS RE, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №903118, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №903118 словесного знака «Paris Re» с датой международной регистрации 21.09.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №903118 представляет собой словосочетание «Paris Re», выполненное стандартным шрифтом буквами черного цвета латинского алфавита.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 02.07.2008 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №903118 для всех услуг 35 и 42 классов МКТУ. В отношении услуг 36 класса МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации. Основанием для отказа явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «Re» является описательным в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в регистрации. Словесный элемент «PARIS» является неохраняемым.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с заключением по результатам экспертизы о предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «Paris Re» в переводе с английского означает «Париж снова, Париж еще раз» или в привязке к банковской сфере деятельности «обменный курс Парижа»;
- знак «Paris Re» не указывает на услуги 36 класса, в отношении которых испрашивается правовая охрана, поскольку термин «Re» отсутствует в специализированной литературе;
- знак «Paris Re» хорошо известен на территории Российской Федерации.

К возражению заявитель представил следующие документы:

- выписка из электронного словаря МУЛЬТИТРАН со значением словесных элементов «Re» и «Reinsurance» в переводе с английского языка;
- «Англо-русский бизнес словарь», издание второе, Москва, Moscow International Publishers, 1999, стр.842-843;
- результаты поиска словосочетания «Paris Re» в поисковом аппарате Яндекс;
- статья «Рейтинговое агентство А.М. Best подтвердило рейтинги перестраховщика PARIS Re»;
- REINSURANCE.RU Перестрахование «А.М. Best подтвердило рейтинги перестраховщика PARIS Re»;
- финан.ру «Новости M&A»;

- финансовый портал FINANS, статья «Французская перестраховочная компания Paris Re начинает первичное размещение акций»;
- распечатка из БД РОМАРИН с информацией о международной регистрации №903118 и перевод перечня услуг 35, 36 и 42 классов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №903118 в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.03.2006) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №903118 включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место производства или сбыта, а также состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами. К таким обозначениям относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на место производства или сбыта. 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 пунктом 2.3 Правил положения, предусмотренные в подпунктах (2.3.2.2), (2.3.2.3) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации №903118 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словосочетание «Paris Re».

Анализ словосочетания «Paris Re» показал, что слово «Paris», входящее в знак, переводится с английского языка как «Париж», в силу чего может быть воспринято как указание на место нахождения заявителя.

Слово «Re» имеет множество значений, в том числе переводится как «валютный курс, обменный курс», представляет собой сокращение от таких словосочетаний как «Royal Exchange», «real estate», которые означают «Королевская биржа», «недвижимое имущество», соответственно). Кроме того, как специальный термин словесный элемент «re» используется при словообразовании существительного «Re-insurance», что переводится как «перестрахование».

Согласно сведениям из сети Интернет ведущие мировые компании (Swiss Re, Belarus Re, Hannover Re, Munich Re и др.) и российские компании («Находка Re», «Азиятранс Re», «Москва Re», «Профиль Re», «Кама Re», «Транссиб Re» и др.) в сфере перестраховочных услуг используют буквосочетание «Re» в качестве сокращения от слова «reinsurance», и данное сокращение используется и воспринимается участниками рынка страховых услуг именно в этом значении, как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы. Включение элемента «re» в фирменное наименование страховой компании показывает другим страховщикам, что данная организация специализируется на услугах перестрахования. Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что словесный элемент «Re» в отношении услуг 36 класса будет восприниматься как описательная характеристика услуг и перешло в разряд терминов в силу характера своего использования.

Доводы заявителя о том, что знак «Paris Re» хорошо известен в России и воспринимается именно как товарный знак компании Paris Re S.A. не может быть признан убедительным, поскольку представленные заявителем материалы не подтверждают фактического оказания им услуг перестрахования на территории Российской Федерации под знаком «Paris Re» и приобретения им различительной способности.

Таким образом, заявленное обозначение, как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 01.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 02.07.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №903118.**