

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 16.09.2009. Данное возражение подано фирмой «Cardif Assurance Vie», 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 «CARDIF» по международной регистрации №930304, при этом установлено следующее.

Знак «CARDIF» был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 02.04.2007 № 930304 в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак «CARDIF» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.03.2009 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CARDIF» по международной регистрации № 930304 для всех заявленных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, которое обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении всех

заявленных услуг фонетически воспроизводит название географического объекта – города CARDIFF в Великобритании, в связи с чем способно ввести в заблуждение потребителя относительно места оказываемых услуг, поскольку заявитель находится во Франции.

В Палату по патентным спорам 16.09.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CARDIF» по международной регистрации № 930304, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является вымышленным словом, которое не является тождественным географическому наименованию «CARDIFF», а отличается от него на одну букву;

- согласно Большому энциклопедическому словарю г. Кардифф известен как центр черной металлургии, машиностроения, пищевой и бумажной промышленности. Кардифф населяют 316 800 человек, то есть город, по меркам России, является небольшим, в связи с чем он неизвестен российским потребителям;

- характеристики услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ не связаны с географическим происхождением;

- заявленное обозначение представляет собой часть наименования юридического лица, а фирменное наименование может быть использовано правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке;

- средний российский потребитель не найдет в словаре значение слова «cardif» и будет воспринимать заявленное обозначение как вымышленное;

- заявленное обозначение известно в 42 странах мира как название компании–лидера в сфере банковского страхования. Компания «CARDIF» является дочерней компанией «BNP Paribas», Франция;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его многолетнего использования в Российской Федерации, начиная с 2003 года.

В подтверждение изложенных доводов были представлены:

- копия страницы Большого Энциклопедического Словаря на 1 л.[1];

- устав ООО «Страхования компания КАРДИФ» на 26 л.[2];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Страховая компания КАРДИФ» на 1 л.[3];
- лицензия на осуществление страхования ООО «Страховая компания КАРДИФ» на 1 л. [4];
- информация из сети Интернет на 15 л.[5];
- отчет о группе компаний BNP Paribas на 65 л. [6].

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить знаку правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.04.2007) международной регистрации № 930304 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Закон 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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

Согласно пункту (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.

Знак «CARDIF» является словесным и выполнен стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ словарей основных европейских языков (www.multitran.ru) показал, что данное слово не имеет самостоятельного лексического значения.

Словарно-справочные источники информации [1], а также (www.yandex.slovari.ru) указывают на наличие административно-территориальной единицы на территории Великобритании – города CARDIFF, также приведена информация, что в городе работают предприятия чёрной металлургии, машиностроения, в том числе автостроения и судоремонта, крупной пищевой и полиграфической промышленности, при этом данные о количестве проживающих жителей рознятся (от 260 тыс. до 290 тыс. жителей).

Однако, малочисленность населения города Кардифф, нахождение его на территории другого государства обуславливают вывод о том, что для российского потребителя название указанного города в Уэльсе (Великобритания) является малоизвестным и средний российский потребитель будет воспринимать обозначение «CARDIF» как фантазийное в отношении заявленных товаров.

Кроме того, в заключении экспертизы не было представлено убедительных доводов относительно происхождения обозначения «CARDIF» от административно-территориальной единицы Великобритании «CARDIFF» и восприятия средним российским потребителем знака «CARDIF» как названия города.

Материалы дела также не позволяют установить возможность возникновения в сознании потребителя представления об определенном месте производства товара, маркированных знаком «CARDIF».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обозначение «CARDIF» не воспринимается средним российским потребителем как указание на место производства товаров или место нахождения заявителя, в силу чего знак по международной регистрации № 930304 не содержит в себе ложных или способных ввести в заблуждение потребителя сведений относительно места производства товара или места нахождения заявителя.

Таким образом, вывод о несоответствии знака «CARDIF» по международной регистрации № 930304 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона не может быть признан правомерным.

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что знак «CARDIF» воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя, который согласно представленным материалам [5] является одной из самых крупных мировых страховых компаний. Компания «CARDIF» развивает свою деятельность на российском рынке с 2003г. Страховая группа «CARDIF» создана в 1973 году и является одним из трех страховщиков, входящих во французскую группу BNP Paribas. «CARDIF» специализируется на страховании жизни и пенсий для корпораций и физических лиц и работает в 27 странах мира. Компания «CARDIF» намерена приобрести лицензию на осуществление страховой деятельности на территории России.

Материалы [2-4, 6] не были приняты во внимания, поскольку датированы 2007-2009 годами, т.е. относятся к периоду позднее даты международной регистрации (02.04.2007) и не могут свидетельствовать о приобретении обозначением дополнительной различительной способности.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.09.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.03.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 930304 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.