

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 29.01.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕТЕК-М», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005708102/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005708102/50 с приоритетом от 11.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение «THOMAS MASON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.11.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, поскольку воспринимается именем и фамилией лица иностранного происхождения (физического лица).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.01.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 28.11.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, так как «в последние десятилетия... произошло стирание границ экономических регионов производства традиционных товаров»;
- 2) имя «Thomas» широко распространено в мире;
- 3) заявленное обозначение не воспринимается как имя и фамилия лица иностранного происхождения, так как слово «THOMAS» имеет несколько семантических значений, а слово «MASON» в переводе с английского языка означает «каменотес, каменщик»;
- 4) заявитель производит и реализует товары, маркированные заявлением обозначением.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в заявке.

В дополнение к возражению от 29.01.2007 корреспонденцией от 19.07.2007 заявителем были представлены материалы, свидетельствующие об использовании им заявленного обозначения, а именно, информационные письма заявителя и товарные накладные – на 69 л., а на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.08.2007, – договоры на размещение рекламы и договор субаренды – на 54 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (11.04.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

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 обозначение представляет собой словосочетание «THOMAS MASON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета на синем фоне.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Обозначение «THOMAS MASON» по заявке №2005708102/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя, местом нахождения которого, согласно материалам заявки, является Российская Федерация, Москва.

Заявленное обозначение состоит из двух слов, выполненных в латинице и расположенных на одной строке. Начальное положение занимает слово «THOMAS», которое является распространенным мужским именем в зарубежных странах, особенно в Великобритании. Так, согласно данным Бюро национальной статистики Великобритании, имя «Thomas» – одно из самых популярных британских имен (см. Интернет-портал Rambler Media Group «Lenta.ru» / «<http://lenta.ru/news/2007/06/06/name/>»; см. «The Times», 06.06.2007). «Thomas» – типичное имя рядового солдата британской армии (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Довод возражения о том, что слово «THOMAS» полисемично, не может быть признан убедительным ввиду отсутствия многозначности семантики данного слова: в английском и немецком языках является мужским именем; в английском языке используется также как прозвище лакеев и официантов, но

данное прозвище происходит от указанного имени (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). Что касается варианта его перевода с французского языка как «ночной горшок, параша», следует отметить, что для российского потребителя данное семантическое значение слова не является очевидным и не может восприниматься как равнозначное смысловое значение наряду с указанным именем.

В свою очередь, распространенное британское имя, занимающее начальное положение в заявлении обозначении, обуславливает восприятие следующего за ним слова «MASON» не иначе, как фамилию человека по имени Thomas.

«MASON» («Мейсон») является также распространенной фамилией в Великобритании и США. Так, российскому потребителю хорошо известен персонаж популярного американского писателя Э.С. Гарднера адвокат Перри Мейсон – не менее известная среди российских поклонников детективов личность, чем Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, мисс Марпл или Ниро Вульф. Имя писателя занесено в книгу рекордов Гиннеса – на его счету более 120 томов, и героем большинства из них выступает адвокат Перри Мейсон (см. Интернет-портал «Litportal.ru»). А одним из самых популярных триллеров в мире за 1993 год признан остросюжетный роман английского писателя Дэвида Мейсона «Тень над Вавилоном», изданный в России в 1994 году издательством «МИР» (см. Интернет-портал «BookRoom.ru»).

Американский профессор химии из Калифорнийского университета Томас Мэйсон (Thomas Mason) стал героем новостей в СМИ в марте 2007 года, продемонстрировав новый метод в области нанотехнологий (см. Интернет-портал «3Dnews.ru»).

Британский промышленник Томас Мэйсон (Thomas Mason) – основатель известной английской компании «THOMAS MASON», поставщик тканей в 19 веке для ведущих мировых производителей мужских сорочек. С 1992 года торговая марка «THOMAS MASON» принадлежит итальянской компании

«Cotonificio Albini» – мировому производителю высококачественных тканей (см. Интернет-сайт [«http://www.mesure.ru/cloth/»](http://www.mesure.ru/cloth/) / «Поставщики тканей»).

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение воспринимается именем и фамилией лица иностранного происхождения, и, таким образом, оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, его местонахождения.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается использования заявителем заявленного обозначения, то следует отметить, что представленные заявителем материалы не опровергают вывод экспертизы о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку не содержат сведений о том, что заявленное обозначение, выполненное в латинице, воспринимается российским потребителем как обозначение, которым маркируются товары заявителя – отечественного производителя.

На решение коллегии Палаты по патентным спорам, вынесенное 08.08.2007, заявителем представлено особое мнение от 10.08.2007, доводы которого повторяют доводы возражения, проанализированные выше. Что касается выраженного в особом мнении сомнения заявителя относительно возможности существования физических лиц с именем и фамилией Thomas Mason, то ссылки на некоторых из них также приведены выше.

Следует отметить, что коллегией Палаты по патентным спорам какие-либо дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, на рассмотрение не выносились. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.08.2007, в полном объеме были исследованы и проанализированы выше только доводы решения экспертизы от 28.11.2006 и доводы возражения от 29.01.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2007, оставить в силе
решение экспертизы от 28.11.2006.**