

Палата по патентным спорам 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 18.09.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Актуаль», г.Новосибирск (далее – заявитель), на решение экспертизы от 09.06.2006 об отказе в регистрации знака обслуживания по заявке № 2004724884/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ВЕРСАЛЬ» по заявке № 2004724884/50 заявлено на регистрацию в качестве знака обслуживания на имя заявителя в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой слово «ВЕРСАЛЬ», которое приобрело в русском языке смысл «царственный», «красивый», «французский» и призвано привлекать потребителей к косметическим товарам французского происхождения, являющимся основным объектом предпринимательской деятельности заявителя.

Экспертизой принято решение от 09.06.2006 об отказе в регистрации знака обслуживания для всех услуг 35 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне, на основании пунктов 3 и 4 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №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) и пунктов 2.5.1 и 2.6 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, и введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение указанных положений Закона и Правил обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное словесное обозначение «ВЕРСАЛЬ» представляет собой известное географическое название (Версаль – главный город французского департамента Сены-и-Уазы), следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения источника оказываемых услуг, так как заявитель находится в г. Новосибирске. Кроме того, в решении экспертизы указывается на то, что заявленное обозначение воспроизводит наименование объекта всемирного культурного наследия «Версаль», который получил международную известность своими замечательными памятниками архитектуры и изобразительного искусства. Учитывая данное обстоятельство, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на имя заявителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.09.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 09.06.2006 и привел следующие доводы, показывающие, по его мнению, необоснованность отказа в регистрации:

- заявитель, имея юридический адрес в г. Новосибирске, распространяет сферу своей деятельности на всю территорию Российской Федерации, занимаясь продвижением на российский рынок товаров производства Франции, относящихся к 03 классу МКТУ, ассортимент которых в настоящее время включает около 40 марок товаров;

- заявитель сотрудничает с несколькими десятками производителей парфюмерии и косметики Франции, среди которых известные дома «Parfums Cristian Dior», «Guerlain», «Givenchy», «Chanel», «Kenzo», «Bourjois», «L'Oreal», «Yves Saint Laurent», являясь дилером названных компаний;

- спектр услуг, способствующих успешному продвижению французских товаров, обозначен в перечне услуг по рассматриваемой заявке;

- места расположения рекламы, передвижных выставок и ярмарок, оказания прочих услуг никоим образом не ограничиваются определенной географической средой, и, следовательно, оказание услуг с использованием

обозначения «Версаль» может осуществляться в любом регионе России независимо от места регистрации источника оказываемых услуг, не вводя потребителя в заблуждение;

- заявитель при выборе яркого, звучного и запоминающегося словесного обозначения в качестве товарного знака для оказываемых услуг ориентировался на впечатление, вызываемое словесным обозначением у представителей своей целевой аудитории посредством проведения фокус-групп как среди женщин, так и среди мужчин, именно оно позволило выяснить, что для российского потребителя восприятие словесного обозначения «Версаль», прежде всего, связано не с географией, а с французской историей и романтическим прошлым Версаля;

- заявленное обозначение у потребителя ассоциируется со светской жизнью и сопутствующими ей красотой и роскошью, придавая слову «Версаль» смысловое значение «изысканный», «стильный», «привлекательный», превращая его в символ красоты, респектабельности и изысканности;

- обозначение «ВЕРСАЛЬ» является для потребителя как бы гарантом «французского качества», объединяющим под нейтральным наименованием различных французских производителей парфюмерии и косметики. Обозначение призвано вызывать у потребителя ожидание удовлетворения его взыскательного вкуса при получении услуг с использованием продукции французского производства;

- об охраноспособности обозначения «ВЕРСАЛЬ» свидетельствует правоприменительная практика экспертизы по аналогичным географическим обозначениям.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Сертификат соответствия РОСС FR.ПК05.B20081 со сроком действия с 10.02.2006 по 10.02.2007 на 1 л. [1];
2. Сертификат соответствия РОСС FR.ПК05.B21051 со сроком действия с 23.05.2006 по 23.05.2007 на 1 л. [2];
3. Сертификат соответствия РОСС FR.ПК05.B19924 со сроком действия с 31.01.2006 по 31.01.2007 на 2 л. [3];

4. Сертификат соответствия РОСС FR.АЯ85.B17677 со сроком действия с 07.07.2005 по 31.12.2007 на 2 л. [4];

5. Сертификат соответствия РОСС FR.АЯ85.B17703 со сроком действия с 13.07.2005 по 31.12.2007 на 1 л. [5];

6. Сертификат соответствия РОСС FR.АЯ85.B17678 со сроком действия с 07.07.2005 по 31.12.2007 на 2 л. [6];

7. Сертификат соответствия РОСС FR.АЯ85.B16779 со сроком действия с 14.02.2005 по 24.12.2007 на 2 л. [7];

8. Сертификат соответствия РОСС FR.АЯ85.B16627 со сроком действия с 24.01.2005 по 24.12.2007 на 2 л. [8];

9. Сертификат соответствия РОСС FR.АЯ85.B16776 со сроком действия с 14.02.2005 по 31.12.2007 на 1 л. [9];

10. Сертификат соответствия РОСС FR.ПК05.B21110 со сроком действия с 29.05.2006 по 29.05.2009 на 1 л. [10];

11. Сертификат соответствия РОСС FR.ПК05.B21108 со сроком действия с 29.05.2006 по 29.05.2009 на 1 л. [11];

12. Сертификат соответствия РОСС FR.ПК05.B21111 со сроком действия с 29.05.2006 по 29.05.2009 на 1 л. [12];

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы от 09.06.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг, указанных в перечне.

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

С учетом даты приоритета (28.10.2004) заявки № 2004724884/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

Согласно пункту 4 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

На регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено обозначение, доминирующее положение в котором занимает слово «ВЕРСАЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ общедоступных словарно-справочных изданий показал, что они содержат сведения о слове «Версаль», как названии города во Франции юго-западном пригороде Парижа, являющемся административным центром департамента Ивелин, 90,8 тыс. жителей (1968). Версаль получил международную известность своими замечательными памятниками архитектуры (дворец и парк в Версале) и изобразительного искусства, а также историческими событиями, которые здесь происходили.

Принимается во внимание также то обстоятельство, что французские товары (одежда, обувь, ювелирные изделия, парфюмерия, косметика и другие) и услуги

салонов красоты и домов моды хорошо известны на мировом рынке как высочайшего качества, а Париж признан «столицей моды».

В этой связи заявленное словесное обозначение способно вызвать в сознании российского потребителя ложное ассоциативное представление о французском происхождении оказываемых услуг, относящихся к 35 и 44 классам МКТУ, что может привести к введению потребителя в заблуждение относительно источника их происхождения.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение состоит из элемента, относящегося к категории «способных ввести потребителя в заблуждение», как правомерно указано в решении экспертизы, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является правомерным. Для установления возможности обозначения ввести потребителей в заблуждение должны учитываться ассоциации, которые обозначение может вызвать у среднего потребителя и фактическую обоснованность таких ассоциаций по отношению к реальным характеристикам или географическому происхождению товара. Способность введения в заблуждение может быть подтверждена или опровергнута только самим рынком, т. е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком.

Доводы заявителя, о том, что в магазинах реализуются товары французского производства, не могут быть признаны убедительными в связи с отсутствием надлежащего доказательства.

Так, представленные заявителем сертификаты соответствия [1-12] сами по себе не свидетельствуют об использовании заявленного обозначения и, кроме того, они выданы на имя иностранных фирм, наличие хозяйственных (договорных) отношений с которыми не подтверждено материалами заявки.

Заявленное обозначение также проанализировано Палатой по патентным спорам на соответствие требованиям пункта 4 статьи 6 Закона. При этом было установлено следующее.

При определении объектов всемирного культурного и природного наследия необходимо руководствоваться Конвенцией об охране всемирного культурного и

природного наследия от 16.11.1972 г. Париж (далее – Конвенция). Конвенция была ратифицирована СССР 09 марта 1988 года. Согласно Федеральному закону от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных Союзом Советских Социалистических Республик, в которых Российская Федерация является стороной в качестве государства - продолжателя СССР.

Положения пункта 3 статьи 6 Конвенции для Российской Федерации означают обязательство не принимать каких-либо преднамеренных действий, которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб культурному и природному наследию, расположенному на территории других государств-сторон Конвенции, в частности Франции, являющейся стороной Конвенции с 27.06.1975.

В указанной Конвенции под «культурным наследием» понимаются:

памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;

ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, архитектура, единство или связь с пейзажем которых представляют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;

достопримечательные места: произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии.

При Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры учреждается Межправительственный комитет по охране культурного и природного наследия всеобщего выдающегося значения, называемый «Комитетом всемирного наследия».

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конвенции Межправительственный Комитет в составе 21 представителя осуществляет в качестве одной из своих

основных функций выявление на основе предложений государств – сторон Конвенции объектов, составляющих выдающееся мировое достояние, которым требуется защита в соответствии с положениями Конвенции, и вносит такие объекты в «Список Всемирного наследия».

Согласно материалам заявки №2004724884/50 на регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено словесное обозначение «ВЕРСАЛЬ», которое сходно до степени смешения с названием Объекта Всемирного наследия (Дворец и парк в Версале), включенного согласно информации, представленной на веб-сайте Фонда сохранения Всемирного наследия (www.nasledie.org.ru) в Список Всемирного наследия с 1979 года.

Таким образом, указанное обозначение подпадает под действие пункта 4 статьи 6 Закона и Конвенции, и, следовательно, такому обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в качестве знака обслуживания.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.09.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 09.06.2006.