

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.04.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 963548, поданное компанией MerchantBridge (Switzerland) SA, Швейцария (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 963548 с конвенционным приоритетом от 14.11.2007 зарегистрирован Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 21.04.2008 на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 41 и 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Знак по международной регистрации № 963548 представляет собой словесное обозначение «REGINE FERRERE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 26.01.2010 знаку по международной регистрации № 963548 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне международной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана в отношении указанных товаров на территории Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак «REGINE FERRERE» по международной регистрации № 963548 воспроизводит имя директора Международной Академии эстетики и парфюмерии – l'Ecole Internationale

d'esthetique et de parfumerie (www.regineferrere.com) (далее – Академия). Также указано, что существование Академии, расположенной по адресу 14, rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, France, следует из многочисленных статей, в том числе на русском языке, в сети Интернет (Yandex.ru). На основе вышеприведенных обстоятельств в заключении сделан вывод о том, что предоставление правовой охраны знаку «REGINE FERRERE» на территории Российской Федерации может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, упомянутые в перечне международной регистрации.

Следует отметить, что решение Роспатента от 26.01.2010 принято в соответствии с предварительным решением от 19.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «REGINE FERRERE» по международной регистрации № 963548, в котором также указано, что правовая охрана ему не может быть предоставлена, поскольку заявитель не представил документ, подтверждающий право использовать имя директора Академии в качестве товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2010 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, сославшись на следующее:

- абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака могут быть обусловлены исключительно свойствами самого обозначения, что следует из законодательства;

- отказ, основанный на том, что знак «REGINE FERRERE» представляет собой имя собственное, является неправомерным, поскольку он учитывает не саму сущность обозначения, а его связь с наименованием заявителя;

- знак «REGINE FERRERE» вряд ли будет способствовать формированию в сознании потребителя представлений о конкретном производителе товаров, поскольку не содержит никаких прямых или косвенных указаний о владельце знака или о его продукции;

- знак «REGINE FERRERE» представляет собой изобретенную композицию слов «REGINE» (означающего «королевы, царицы») и «FERRERE» (не имеющего смыслового значения);

- словосочетание «REGINE FERRERE» может восприниматься по-разному, в частности, как имя собственное или как имя сказочных персонажей (царицы Феррере), поэтому оно не способно натолкнуть потребителя на мысль об изготовителе товаров или лице, оказывающим услуги, приведенные в перечне международной регистрации;

- имя «REGINE FERRERE» не упоминается ни в энциклопедических, ни в каких-либо других источниках, в том числе в качестве изготовителя заявленных товаров;

- знак «REGINE FERRERE» будет восприниматься потребителями исключительно как фантазийное обозначение;

- госпожа Regine Ferrere, директор Академии, предоставила заявителю письменное согласие на регистрацию и использование обозначения, совпадающего с ее именем.

Заявителем к возражению приложены следующие материалы:

- сведения о переводе слова «regina» (<http://lingvo.yandex.ru/it>) на 1 л. [1];
- сведения о поиске в энциклопедиях словосочетания «regine ferrere» (<http://slovari.yandex.ru/search>) на 1 л. [2];
- сведения о поиске словосочетания «regine ferrere» в свободной энциклопедии – Википедии (<http://ru.wikipedia.org>) на 1 л. [3];
- оригинал заявления от 30.07.2009 гражданки Франции Regine Ferrere и его перевод на русский язык на 2 л. [4].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.01.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 963548 в отношении всего перечня заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.11.2007) конвенционного приоритета международной регистрации № 963548 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон 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, введенными в действие 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 № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Знак по международной регистрации № 963548 представляет собой словесное обозначение «REGINE FERRERE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словосочетание «REGINE FERRERE» устойчивой семантики не имеет.

Однако слово «Ferrere» по сведениям сети Интернет (<http://ru.wikipedia.org>) — это название коммуны (Феррере) в Италии, располагающейся в регионе Пьемонт.

Таким образом, принимая во внимание возможный перевод слова «Regine» как «царица, королева», указанный заявителем, словосочетание «REGINE FERRERE» может быть определено как «царица (правительница) местности под названием Феррере».

Вместе с тем во многих языках (в частности, в норвежском, датском, французском, немецком) «Regine» — это имя, которое может быть переведено на русский язык как «Регина», «Режина» или «Реджина». Информация из сети Интернет, в частности с сайта <http://ru.wikipedia.org>, свидетельствует о том, что слово «Ferrere» может обозначать фамилию Феррер(е). То есть, словосочетание «REGINE FERRERE» действительно может восприниматься как имя и фамилия некоего лица.

Следует уточнить, что экспертизой указано на то, что во Франции функционирует Академия, директором которой является госпожа Regine Ferrere. То есть знак по международной регистрации № 963548 воспроизводит имя и фамилию конкретного лица, занимающего пост директора учебного заведения, профилирующегося в области косметологии (например, в сферах СПА-технологии, имиджологии, экзотических видов массажа, аромамагии, маникюра и педикюра).

При этом заявителем представлено заявление [4], в котором обозначено, что Regine Ferrere, гражданка Франции, с 1992 года занимает должность директора Академии, находящейся в городе Париже. Вместе с тем, упомянутая госпожа Regine Ferrere в заявлении [4] выражает свое согласие на регистрацию и использование в качестве товарного знака обозначения, воспроизводящего ее имя и фамилию, на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации № 963548.

В соответствии с указанным, основания для вывода о том, что знак «REGINE FERRERE» по международной регистрации № 963548 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.04.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.01.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 963548.