


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.04.2018, поданное компанией «THE RITZ HOTEL, LIMITED», Великобритания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288628, при этом установлено следующее.

Международная регистрация комбинированного знака



«  » с приоритетом от 18.09.2015 была произведена МБ ВОИС за №1288628 на имя заявителя в отношении товаров 20, 24, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Впоследствии заявителем был ограничен перечень товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации данной международной регистрации, до товаров 20 класса МКТУ.

Роспатентом 09.08.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288628 в отношении всех заявленных товаров, подтверждающее предварительное решение об отказе, мотивированное

несоответствием знака по международной регистрации №1288628 требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В данном решении указано, что входящий в состав знака словесный элемент «PARIS» является географическим объектом, указывающим на место производства товаров, и способен ввести потребителя в заблуждение относительно заявителя, находящегося в городе Лондон (Великобритания).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что заявителем представлены документы, подтверждающие правомерность использования элемента «PARIS» в составе знака, а также согласие на включение его в качестве неохраняемого элемента обозначения.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.08.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288628 в отношении всех заявленных товаров 20 МКТУ.

С возражением, а также на заседании коллегии, состоявшемся 03.07.2018, были представлены следующие материалы:

- копия договора об учреждении «THE RITZ HOTEL SYNDICATE LIMITED» с частичным переводом на 32 л. (1);
- копия постановления о внесении изменений в название компании с частичным переводом на 5 л. (2);
- распечатка информации из Википедии с переводом на 5 л. (3);
- копия выписки из Парижского Реестра компаний с частичным переводом на 3 л. (4);
- распечатки международных регистраций RITZ PARIS на 12 л. (5);
- распечатка международной регистрации №1288628 из базы данных ROMARIN с переводом перечня товаров на 3 л. (6);
- распечатка сайта www.ritzparis.com с переводом на 11 л. (7).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (18.09.2015) знака по международной регистрации №1288628 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К таким обозначениям согласно положению пункта 34 Правил относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.


Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации №1288628 представляет собой



обозначение «  », состоящее из словесного элемента «Ritz», занимающего центральное положение и выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также расположенного ниже словесного элемента «PARIS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Оба слова выполнены в синем цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1288628 показал, что он включает в свой состав словесный элемент «PARIS», являющийся лексической единицей английского языка, который в переводе на русский язык означает «Париж» - столица Франции (<http://www.lingvo-online.ru>). В этой связи слово «PARIS» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса может являться указанием на географическое происхождение товаров, что правомерно указано в решении Роспатента.

Относительно мнения экспертизы о том, что элементы «PARIS» не соответствуют требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно представленному документу (1) в Великобритании в 1896 году была основана компания «THE RITZ HOTEL SYNDICATE LIMITED», целью деятельности которой, в том числе, становилась покупка земли на Пляс Вандом, Париж, Французская республика, и создание на этой территории отеля, а также последующее управление этим отелем путем дополнений, изменений,

увеличений и развития здания и имущества отеля. Впоследствии наименование данной компании было изменено на «THE RITZ HOTEL LIMITED» (2), что соответствует наименованию заявителя.

Заявителем представлена выписка из финансового регистра Франции (4) о том, что ему принадлежит учреждение в Париже (адрес 15 плас Вандом), в котором заявитель вправе осуществлять деятельность: отель, ресторан, парикмахерский салон, менеджер спектаклей.

Совокупность представленных материалов позволяет сделать вывод о том, что компания «THE RITZ HOTEL, LIMITED», находясь в Великобритании, управляет принадлежащим ему в Париже отелем «The Ritz Hotel».

Помимо прочего, заявитель является правообладателем следующих международных регистраций, действующих на территории Российской Федерации:




1. Знак по международной регистрации №491882, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ (элемент «PARIS» исключен из самостоятельной правовой охраны);



2. Знак **PARIS** по международной регистрации №778549, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ (элемент «PARIS» исключен из самостоятельной правовой охраны);
3. Знак «RITZ PARIS» по международной регистрации №807038, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 24, 26 классов МКТУ (элемент «PARIS» исключен из самостоятельной правовой охраны);



4. Знак «» по международной регистрации №1086368, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 38 и 41 классов МКТУ (элемент «PARIS» исключен из самостоятельной правовой охраны).

Коллегия усматривает, что потребитель товаров 20 класса МКТУ, маркированных рассматриваемым знаком, будет воспринимать эти товары как относящиеся к известному отелю «The Ritz Hotel», который находится в Париже, в связи с изложенным у него не возникнет неправдоподобных ассоциаций с местом происхождения данных товаров. Таким образом, представляется обоснованной возможность включения элемента «PARIS» в состав знака по международной регистрации на имя компании «THE RITZ HOTEL, LIMITED», находящейся в Великобритании, но владеющей и управляющей отелем «The Ritz Hotel» в Париже, Франция, и, кроме того, являющейся правообладателем многочисленных знаков, охраняемых в Российской Федерации и включающихся словесные элементы «RITZ», «PARIS».

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1288628 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, знаку по международной регистрации №1288628 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 20 класса МКТУ с указанием словесного «PARIS» в качестве неохраняемого элемента знака (что заявителем не оспаривается).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2018, отменить решение Роспатента от 09.08.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1288628 в отношении товаров 20 класса МКТУ с указанием элемента «PARIS» в качестве неохраняемого.