

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, регистрационный №4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 06.03.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТК Час А», Москва (далее – заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004725684/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004725684/50 с приоритетом от 09.11.2004 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14, 18 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «PIERRE NICOLE», состоящее из двух имен (мужского и женского) и выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде двух переплетенных букв латинского алфавита Р и Н.

Федеральным институтом промышленной собственности Роспатента (далее – ФИПС) вынесено решение от 16.01.2006 об отказе в регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Данное решение обосновано тем, что словесный элемент «PIERRE NICOLE» заявленного комбинированного обозначения представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения, а также является

названием улицы в Париже (что подтверждает информация в сети Интернет) и поэтому способен ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров. Кроме того, по мнению экспертизы, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, поскольку заявителем по данной заявке является юридическое лицо, а заявленное обозначение включает в себя имя и фамилию физического лица.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.03.2006, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением экспертизы, аргументируя его следующим:

- заявленное обозначение представляет собой искусственное словосочетание, в состав которого входят слова «PIERRE» и «NICOLE», являющиеся именами собственными: первое является мужским именем, а второе – женским;
- в целом заявленное словосочетание является вымышленным и, безусловно, имеет различительную способность;
- отсутствие сведений в словарно-справочной литературе о «PIERRE NICOLE» как имени и фамилии какой-либо личности, позволяет говорить о том, что заявленное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;
- наличие в Париже улицы с названием Пьер Николь еще не является основанием для введения в заблуждение относительно места производства товаров и услуг, поскольку отсутствуют какие-либо сведения о том, что данная улица известна во всем мире и славится своими часами и кожгалантереей, кроме того, российские потребители вряд ли знакомы с названиями улиц в Париже;
- тот факт, что в заявлении используется имена иностранного происхождения (в данном случае - французского) не является основанием для введения в заблуждение потребителя

относительно производителя, поскольку Россия – многонациональное государство, на территории которого проживает и ведет бизнес достаточное количество людей с именами иностранного происхождения, являясь при этом гражданами России;

- кроме того, часть уставного капитала заявителя принадлежит иностранному лицу, при производстве товаров используются комплектующие, лекала и технологии, разработанные иностранными партнерами, в том числе из Франции.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, содержащихся в перечне заявки №2004725684/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты 09.11.2004 поступления заявки №2004725684/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Анализ материалов заявки №2004725684/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «PIERRE NICOLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ словесного элемента «PIERRE NICOLE» показал, что данное словосочетание отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Вместе с тем, слово «PIERRE», занимающее начальную позицию в заявлении обозначении, в переводе с французского языка означает: камень (см. Французско-русский словарь Е.Ф. Гринева, Т.Н. Громова, Москва, «Цитадель», 1998, с.400) [1].

Кроме того, слово «PIERRE» может быть известно среднему российскому потребителю как мужское имя (например, Пьер Ришар, Пьер Карден).

Слово «NICOLE», входящее в состав заявленного обозначения, также является именем, только женским (например, Николь Кидман).

При указанных обстоятельствах утверждение о том, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителем только как имя и фамилия иностранного происхождения, не может быть признано обоснованным.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение «PIERRE NICOLE» не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, что не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение относительно производителя товаров и оказываемых услуг.

Отсутствуют также основания полагать, что словосочетание «PIERRE NICOLE» будет восприниматься потребителем как имя и фамилия конкретного производителя товаров из какой-либо страны и тем самым приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом происхождения товара.

Вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, основанный на полученных из сети Интернет сведениях, является неубедительным. Поскольку в базе данных сети Интернет нет информации, которая бы могла однозначно свидетельствовать о возникновении у потребителя устойчивой связи между товарами, маркированными обозначением «PIERRE NICOLE», и производителем иностранного происхождения или местом их производства, нет оснований для признания заявленного обозначения не удовлетворяющим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и подпункта(2.5.1) пункта 2.5 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 06.03.2006, отменить решение
экспертизы от 16.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение
в качестве товарного знака для следующего перечня товаров и услуг:**

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г

Л

(511)

- 14 - благородные металлы и их сплавы; изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия; бижутерия; драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.
- 18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
- 35 - демонстрация товаров; агентства по импорту-экспорту; изучение рынка; продвижение товаров для третьих лиц; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; распространение образцов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).