

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.03.2009, поданное компанией De Rigo S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 25.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 906156, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 906156 с конвенционным приоритетом от 13.06.2006 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 02.10.2006 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 906156 представляет собой словесное обозначение «POLICE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 25.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 906156 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 906156 регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для указанных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак «POLICE» по международной регистрации № 906156 может ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, поскольку полиция – административный орган охраны

государственной безопасности, общественного порядка, сфера же деятельности заявителя относится к иному виду услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.11.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «POLICE» не относится ни к одному из критериев определения ложности или введения потребителя в заблуждение;

- слово «POLICE» является словом иностранного происхождения и имеет различные значения при переводе с разных языков;

- «POLICE» в переводе с английского – «полиция, отряд по обеспечению безопасности, наряд, защита закона», с немецкого – «страховой полис», с испанского – «большой палец», с французского – «полиция, страховой полис, гарнитура»;

- в итальянском языке (языке заявителя) слово «POLICE» отсутствует, что позволяет сделать вывод о фантазийности данного слова и оригинальности его по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- наиболее распространенным и известным переводом слова «POLICE» на русский язык является «полиция»;

- полицией именуется система государственных служб по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, существующая в настоящее время только в зарубежных странах;

- в России с 1917 года аналогичные организации называются «милиция»;

- увидев вывеску «POLICE», российские граждане не подумают, что государство решило восстановить историческое название милиции и что перед ними полицейский участок;

- отделы милиции в России находятся, как правило, в непосредственной близости к районным органам исполнительной власти, под супермаркеты и торговые центры отведены отдельные площади, поэтому, увидев вывеску «POLICE» и витрины с ювелирными и кожаными изделиями, очками и обувью,

потребитель определит, что перед ним именно магазин, а не отдел по борьбе с преступностью;

- экспертизу заявленного обозначения «POLICE» необходимо проводить на основе принципа равенства права с учетом существования таких товарных знаков, как «METRO» для сетевых магазинов, «ПОДИУМ» для магазинов одежды, обуви, «ГАРАЖ» для молодежного клуба, бара, «МИНИСТЕРСТВО СОБЫТИЙ» для молодежного клуба, «МИНИСТЕРСТВО ВКУСА» для ресторанов, кафе;

- вывод о том, что в случае открытия в России сети магазинов под названием «POLICE» будет вводить потребителей в заблуждение относительно товаров, в них реализуемых, также необоснован, поскольку данное обозначение хорошо известно россиянам как популярная марка аксессуаров, одежды, обуви, сумок и пр.;

- обозначение «POLICE» зарегистрировано на территории Российской Федерации в качестве товарного знака для товаров 03, 09, 12, 14, 16, 18, 25 классов МКТУ;

- марка «POLICE» является весьма известным и популярным мировым брендом;

- обозначение «POLICE» активно и широко используется также на территории России.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 25.11.2008 и о предоставлении правовой на территории Российской Федерации знаку «POLICE» по международной регистрации № 906156 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства по импорту-экспорту; сбор для третьих лиц различных товаров, очков и оптических приборов, парфюмерных изделий и косметики, часовых и хронометрических приборов, ювелирных изделий и бижутерии, канцелярских товаров, товаров из кожи – одежды и обуви, размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями в универсамах, универмагах и розничных складах».

Заявителем представлены следующие материалы и документы:

- распечатки из электронного словаря Мультитран на 3 л. [1];

- распечатки из Большой советской энциклопедии и словаря Википедия на 4 л. [2];

- копии публикаций на товарные знаки «МИНИСТЕРСТВО ВКУСА», «ГАРАЖ», «МИНИСТЕРСТВО СОБЫТИЙ», «METRO» (2) на 37 л. [3];

- копии публикаций международных регистраций «POLICE» на 15 л. [4];

- копия брошюры «История бренда «POLICE» на английском языке на 80 л. [5];

- рекламные публикации товаров заявителя в российских журналах, Интернете, материалы об участии в выставках на 35 л. [6];

- копия отчета о маркетинговом исследовании в отношении марки «POLICE», проведенном для журнала «Largo Consumo», на итальянском и английском языках на 9 л. [7];

- копии счетов на размещение рекламы товаров, маркированных товарным знаком «POLICE» в российском журнале «Часовая литература», на 2 л. [8];

- таблица регистраций знака «POLICE» во всем мире на 98 л. [9].

Корреспонденцией от 13.03.2009 материалы [5], представленные заявителем ранее, были дополнены выдержками основных сведений из них с переводом на русский язык на 7 л. [10].

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

С учетом конвенционного приоритета (13.06.2006) международной регистрации № 906156 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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 № 906156 представляет собой словесное обозначение «POLICE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «POLICE» переводится на русский язык как:

- полиция; полицейские; наведение порядка, поддержание спокойствия; защита закона («Новый большой англо-русский словарь», т. 2, Москва, 2000);

- (страховой) полис («Большой немецко-русский словарь», том 2, Москва, 2002);

- полиция; полис («Французско-русский словарь активного типа» под ред. В.Г. Гак и Ж. Триомфа, Москва, 1991).

Наиболее распространенным значением слова «POLICE» является «полиция» как система органов общественного порядка и борьбы с преступностью. В России полиция была создана в 1718 году. В 1917 году вместо полиции была учреждена милиция («Большая энциклопедия», т. 37, Москва, «ТЕРРА», 2006). Согласно словарю иностранных слов (В.В. Одинцов, Г.П. Смолицкая, Москва, 1983). Полиция – в некоторых государствах – административные органы, располагающие военными отрядами, задачей которых является поддержание порядка и защита существующего государственного строя; слово «полиция» называет и само место, здание, где помещается этот административный орган, и лиц, служащих в полиции. Термином «полиция» соответствующие органы (охраны правопорядка) именуется

во многих государствах, но не в России. В России органом правопорядка служит милиция.

Анализ приведенной информации позволяет сделать вывод о том, что обозначение «POLICE» (в значении полиция) в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, не может восприниматься российским потребителем как указание на государственный орган по охране общественного порядка, поскольку такого органа в России не существует почти 100 лет.

Кроме того, обозначение «POLICE» не имеет реальной связи с заявленными услугами. Следовательно, заявленное обозначение воспринимается как фантазийное, в связи с чем основания для вывода о несоответствии обозначения «POLICE» требованиям пункта 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

Кроме того, как упоминалось выше, слово «POLICE» имеет несколько значений при переводе с разных языков, поэтому потребителями оно может восприниматься не однозначно.

Также коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что в Российской Федерации предоставлена правовая охрана знаку «POLICE» по международным регистрациям № 482709, № 502734, № 647709 [4] на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 12, 14, 16, 18 и 25 классов МКТУ.

Согласно представленным материалам, марка «POLICE» является одной из наиболее популярных и узнаваемых. Товары заявителя, маркированные этим знаком, известны российскому потребителю: они широко рекламируются в печатных изданиях, экспонируются на выставках и присутствуют на российском рынке [6], [8].

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что у потребителя, уже знакомого с компанией De Rigo S.p.A. как производителем косметических товаров, часов, очков, изделий из кожи и одежды, маркированных знаком «POLICE», услуги, связанные с продвижением этих товаров, будут ассоциироваться с компанией заявителя.

В соответствии с указанным, основания для вывода о том, что знак «POLICE» по международной регистрации № 906156 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя и, соответственно, противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.03.2009, отменить решение Роспатента от 25.11.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «POLICE» по международной регистрации № 906156.**