

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.03.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 943543, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «GEORGIA TURRI» с конвенционным приоритетом от 08.06.2007 была произведена Международным Бюро ВОИС 28.08.2007 за №943543 для товаров 09, 14, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя ROENE GEORGIA и TURRI ALBERTO, (далее – правообладатели).

Знак по международной регистрации № 943543, является словесным выполненным заглавным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.12.2009 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №943543 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что слово «GEORGIA» имеет перевод с английского языка «Грузия», являющееся

государством в Закавказье, а также штатом на юго-востоке США. Вместе с тем, правообладателем рассматриваемой международной регистрации является фирма, находящаяся в Италии, и, следовательно, международный знак, принадлежащий итальянской фирме, порождает в сознании потребителей ассоциации с географическим происхождением товаров из других государств, которые на самом деле не соответствует действительности, то есть является ложным.

Владелец международной регистрации выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 10.03.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- международная регистрация «GEORGIA TURRI» принадлежит двум итальянским предпринимателям – Джорджии Роехе и Альберто Тури, которые состоят в законном браке и осуществляют совместную предпринимательскую деятельность. Для своего товарного знака они выбрали сочетание имени жены и фамилии мужа;

- «Georgia» - достаточно распространенное женское имя, широко употребляемое в США, в Италии и Германии. Ассоциирование словесного элемента «Georgia» с женским именем столь же вероятно, как и с названием штата или с Грузией. Знак в целом, однозначно ассоциируется с именем и фамилией физического лица, а не с географическим названием;

- для большинства российских потребителей GEORGIA будет просто иностранным словом, не ассоциирующимся ни со штатом Джорджия, ни с Грузией;

- введение в заблуждение всегда конкретно и, как правило, носит целенаправленный характер, т.е. имеет целью создать о товаре более благоприятное впечатление, чем он заслуживает на самом деле с целью повышения сбыта. В рассматриваемом случае не имеется никаких оснований считать, что сочетание первого словесного элемента знака и каких –либо из заявленных товаров может вызвать впечатление об их каких – то особых свойствах, положительных или отрицательных. Таким образом, ситуация введения в заблуждение не имеет конкретного содержания.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации.

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

С учетом даты (28.08.2007) международной регистрации №943543 правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Согласно пункту (2.5.1) 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.

Словесное обозначение по международной регистрации №943543 «GEORGIA TURRI», выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в два слова.

Анализ словарно – справочных источников показал следующее.

В переводе с английского языка слово «Georgia» означает: 1) «Грузия»; 2) штат на юго-востоке США, названный по имени английского короля Георга; 3) имя собственное женского рода, часто употребляемое в США и Италии (см. Словарь-справочник Иностранные фамилии и личные имена «Внешсигма», 1998 год).

Словесный элемент «Turri» является именем собственным итальянского происхождения.

Учитывая полисемичность значения словесного элемента «Georgia» (не только как географического указания, но и как женского имени), указанное обозначение совместно с другим именем собственным может быть воспринято как словосочетание, состоящее из имени и фамилии физического лица.

Таким образом, проведенный семантический анализ показал, что смысл обозначения «GEORGIA TURRI» в переводе на русский язык в целом вряд ли может однозначно ассоциироваться у потребителя с географическим названием.

Помимо этого, владельцами международной регистрации № 943543 действительно являются GEORGIA ROENE и ALBERTO TURRI, которые являются мужем и женой, и осуществляют совместную предпринимательскую деятельность, а именно являются производителями обуви.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обозначение «GEORGIA TURRI» не может быть признано ложным указанием на географическое наименование, оно лишь вызывает ассоциации с именем и фамилией физического лица, и, следовательно, не противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.03.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 10.12.2009, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 943543 в отношении товаров 09, 14, 18 и 25 классов МКТУ.**