

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поданное 12.01.2017, компанией «Shinsegae International Inc.», Корея (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1254300, при этом установлено следующее.

Словесный знак «**PAUL POIRET**» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 29.04.2015 за № 1254300 на имя заявителя (первоначально, заявителем выступала компания «LUVANIS Societe Anonyme», Люксембург). Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 15.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1254300 для всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации № 1254300 воспроизводит

имя парижского модельера {Поль Пуаре (Paul Poiret) – влиятельнейшая фигура в мире моды первой четверти XX века} и ассоциируется, в первую очередь, с Францией, в то время как место нахождения заявителя – Корея. В этой связи экспертизой указано, что знак может ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения заявленных товаров.

Также, экспертизой отмечено, что заявителем не представлено документов от самой фирмы заявителя, а также сведений о длительности на рынке именно как производителя товаров, маркированных обозначением «PAUL POIRET». Кроме того, обращено внимание, что законодательством Российской Федерации не предусмотрена регистрация обозначений на основании регистрации знака в других странах.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.01.2017 поступило возражение на решение Роспатента, существо доводов которого сводятся к следующему:

- отсутствуют какие-либо данные, позволяющие предполагать осведомленность российских потребителей о «PAUL POIRET» как вообще, так и до даты подачи рассматриваемой заявки;

- напротив, российский потребитель как раз хорошо осведомлен о знаке «PAUL POIRET», как возрождаемом именно заявителем;

- права на знак «PAUL POIRET» принадлежат заявителю во многих странах мира, в том числе в Европейском Союзе и во Франции;

- потребитель не может быть введен в заблуждение, поскольку производство товаров под знаком «PAUL POIRET» осуществляется во Франции, на дочернем предприятии заявителя, полностью принадлежащем заявителю и управляемым Президентом компании заявителя.

Также, приведены примеры владения компаний из разных стран известными марками в области моды (Sonia Rykiel, Valentino и т.д.).

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены материалы, включающие распечатки из сети Интернет (1), а также документы, касающиеся компании «Shinsegae Poiret», Франция (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1254300 в отношении всех заявленных товаров 03, 18 и 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты (29.04.2015) международной регистрации № 1254300 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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 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.

Знак «**PAUL POIRET**» по международной регистрации № 1254300 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ рассматриваемого знака показал, что он, действительно, воспроизводит имя парижского модельера {Поль Пуаре (Paul Poiret, 1879 – 1944) –

французский модельер, значительно повлиявший на моду первого и второго десятилетий XX века. Главным направлением для него был этнический стиль, особенно восточные и греческие мотивы. Творчеству Поля Пуаре были характерны яркие краски, роскошные ткани, персидская вышивка, пестрый батик. Он ввел в моду тунику, пеплос, японское кимоно, восточные тюрбаны с мехом и парчой}.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что способность обозначения ввести потребителей в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения.

Анализ представленных материалов (1) показывает, что все сведения о Поле Пуаре в сети Интернет содержат информацию о том, что в 1927 году Пуаре закрыл свой Дом мод в Париже и переехал в Канны, где продолжил создавать более скромные коллекции. Поль Пуаре умер в оккупированном Париже 28 апреля 1944 года в полном забвении.

Следует также обратить внимание, что при обращении к статьям в сети Интернет (см. материалы [1]) имеется указание на компанию заявителя, а именно, во всех статьях приведена информация, что примерно с августа 2015 года начинается возрождение Дома «Paul Poiret» после его приобретения южнокорейским конгломератом «Shinsegae International».

При этом, необходимо принять во внимание, что заявителем (см., материалы (2)) специально для осуществления во Франции деятельности со знаком «Paul Poiret» в 2016 году была создана дочерняя компания («Shinsegae Poiret», 91, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris). В Уставе дочернего общества регламентировано, что предметом деятельности, как во Франции, так и за рубежом, является приобретение, продажа, экспорт и импорт продукции во Франции и за рубежом (статья 2 Устава).

Кроме того, целесообразно указать на то, что правовая охрана знаку «**PAUL POIRET**» предоставлена на территории нескольких стран, например, США, Корея, Бенилюкс, Евросоюз и т.д. (см. таблица на стр. 6 возражения).

Таким образом, с учетом представленных в материалы дела доказательств, коллегия не усматривает противоречия знака «**PAUL POIRET**» по международной регистрации № 1254300 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем знаку ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.01.2017, отменить решение Роспатента от 15.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1254300 в отношении товаров 03, 18 и 25 классов МКТУ.