

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам патента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела поступившее 25.11.2005 возражение на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 23.09.2005 (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2004703380/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гифтс энд Промотион», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2004703380/50 с приоритетом от 20.02.2004 испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В соответствии с приведенным в материалах заявки описанием, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов, выполненных буквами латинского алфавита - «MADISON» и «ТМВ», и изобразительного элемента. Слово «MADISON» выполнено прописными буквами, при этом буква «S» имеет характерное начертание – нижний завиток. Элемент «ТМВ» исполнен обычным шрифтом. Словесный элемент «MADISON» является вымышленным, словесная часть «ТМВ» представляет собой аббревиатуру от «Trade Mark Building», что в переводе на русский язык означает «брендинг». Буква «R» в окружности является неохраняемым элементом.

Экспертизой 23.09.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Указанное решение мотивировано тем, что слово «MADISON», занимающее доминирующее положение в обозначении, представляет собой географическое название (например, г. Мэдисон, штат Индиана, см. ATLAS OF THE WORLD, TIMES BOOKS NEW GENERATION EDITION, с.121), которое воспринимается как указание на место нахождения изготовителя товаров и услуг, что не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в России. Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров и услуг.

Кроме того, экспертизой отмечено, что элементы «ТМВ» и «R» являются неохраняемыми, поскольку не обладают различительной способностью: «ТМВ» - буквосочетание, не имеющее словесного характера; «R» - знак предупредительной маркировки (пункт 1 статьи 6 Закона).

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 25.11.2005, существо доводов которого сводится к следующему:

- слово «MADISON» является многозначным и представляет собой не только название города в штате Индиана, США, но и фамилию известного североамериканского деятеля, статс-секретаря, ставшего потом президентом США, Дж.Мэдисона, название нескольких

городов в США (в штатах Висконсин, Южная Дакота, Индиана, Нью-Джерси), а также название проспекта и площади в Нью-Йорке, название университета в Висконсине.

- многозначность данного слова не позволяет отнести его к описательным обозначениям, указывающим на конкретное место нахождения заявителя;

- кроме того, название «MADISON» носят четыре города в США, в связи с чем, данное слово не может ассоциироваться с конкретным географическим объектом;

- для российских потребителей слово «MADISON» является малоизвестным географическим названием и, скорее всего, будет ассоциироваться с фамилией известного американского государственного деятеля.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки №2004703380/50.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (20.02.2004) поступления заявки 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом

России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 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.

К таким обозначениям, согласно пункту 2.5.1 Правил, 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.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно требованиям подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, доминирующее положение в котором занимает слово «Madison», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием заглавной буквы «М». Под словесным элементом расположено буквосочетание «ТМВ», выполненное стандартным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над буквосочетанием размещен знак предупредительной маркировки - буква «R», заключенная в окружность. Все элементы выполнены черным цветом.

Анализ общедоступных словарно-справочных изданий показал, что они содержат сведения о слове «Madison», как названии нескольких городов, расположенных в различных штатах США, а именно: в штатах Висконсин, Южная Дакота, Индиана, Нью-Джерси.

Кроме того, имеются достаточные основания полагать, что все перечисленные города получили свое название в честь видного государственного деятеля - Медисона (Madison) Джеймса (1751—1836) – четвертого президента США, который руководил государством в период 1809—1817 г.г., являлся участником войны за независимость в Северной Америке (1775—1783 г.г.), был одним из авторов проекта конституции США [Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, Москва, научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1998, с. 708]. В частности, известно, что город Madison, расположенный в штате Висконсин, получил свое название в честь президента Джеймса Мэдисона [Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах под ред. Г.А. Месяца, «ТЕРРА», 2006, том 27, с. 268].

Наличие указанной информации даёт основание для следующего вывода.

Несмотря на то, что «Madison» представляет собой название достаточно небольших и малоизвестных в Российской Федерации городов, расположенных в различных штатах США, этот элемент способен ассоциироваться в сознании российского потребителя, если не с конкретным географическим объектом – городом, то как имеющий отношение к территории США, американской истории или культуре.

Данный вывод основан не только на известности фамилии одного из президентов США, но и достаточной известности российскому

потребителю центра американской рекламной индустрии в городе Нью-Йорке – Мэдисон –авеню, а также известности номинированного на премию «Оскар» художественного фильма «Мосты округа Мэдисон» («The Bridges of Madison County»), снятого по роману Роберта Джеймса Уоллера.

В силу указанного, товары и услуги, сопровождаемые заявленным обозначением, будут восприниматься потребителем как имеющие отношение к США, что не соответствует действительности, поскольку заявитель является юридическим лицом Российской Федерации.

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Madison» и, как следствие, обозначение в целом, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места производства, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Проведение анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 6 Закона является нецелесообразным, поскольку в возражении указанный довод экспертизы не оспаривался.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2005, оставить в силе решение экспертизы от 23.09.2005.**