

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 27.10.2005, поданное И.Б.Кирилко (далее – заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003714432/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по заявке №2003714432/50 с приоритетом от 25.07.2003 испрашивается на имя ПБОЮЛ И.Б.Кирилко, Московская обл., г.Наро-Фоминск, в отношении товаров 03, 16, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «EMMANUEL REMY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности Роспатента (далее – ФИПС) вынесено решение от 21.07.2005 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 заявленное обозначение «EMMANUEL REMY» представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения (что подтверждает информация в сети Интернет) и способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя

товаров и услуг, поскольку заявителем по данной заявке является И.Б.Кирилко, зарегистрированный в Московской области.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.10.2005, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 21.07.2005, аргументируя его следующим:

- заявленное обозначение представляет собой искусственное словосочетание, в состав которого входит слово «EMMANUEL», означающее имя собственное и слово «REMY» - фантазийное, не найденное в словарях;
- в целом заявленное словосочетание является вымышленным и, безусловно, имеет различительную способность;
- отсутствие сведений в словарно-справочной литературе о «EMMANUEL REMY» как имени и фамилии какой-либо личности, позволяет говорить о том, что заявленное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров;
- сведения о товарах и производителях потребитель может получить непосредственно в местах реализации этих товаров, из каталогов, средств массовой информации и т.д.;
- заявителем был изучен ассортимент нескольких крупных магазинов Москвы, просмотрены специализированные каталоги «Товары и цены Международный рекламно-информационный еженедельник», сделаны запросы на поисковых сайтах Интернет «Yandex», «Google», «Rambler», однако, обнаружить документов, подтверждающих существование фирменного наименования «EMMANUEL REMY» или доказательств широкой известности товаров конкретного производителя, маркированных данным знаком, не удалось;

- мнение экспертизы о том, что отдельные элементы обозначения используются в текстах, размещенных на сайтах в Интернете, недопустимо, т.к. любое слово можно найти в сети Интернет.

К возражению приложены следующие документы:

- электронные выдержки из словарей, на 5 л. [1];
- выдержки из сети Интернет, на 7 л. [2];

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 по заявке №2003714432/50.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем были представлены следующие дополнительные материалы:

- сведения из сети Интернет, на 12л. [3];
- реклама на продукцию «EMMANUEL REMY», на 4 л. [4];
- свидетельство о регистрации №033210101 товарного знака «EMMANUEL REMY», выданное Национальным институтом промышленной собственности во Франции, в отношении товаров 3, 18, 25 классов МКТУ [5].

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

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 25.07.2003 поступления заявки №2003714432/50 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 №2003714432/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «EMMANUEL REMY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного словесного обозначения «EMMANUEL REMY» показал, что данное словосочетание отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Вместе с тем, слово «EMMANUEL», занимающее начальную позицию в заявленном обозначении, может быть известно среднему российскому потребителю как женское или мужское имена.

Слово «EMMANUEL» в переводе с английского языка означает: Эм(м)ануэль; Эммануил (см. словарь lingvo.yandex.ru) [1].

Слово «REMY» не имеет смыслового значения и является вымышленным.

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 «EMMANUEL REMY» 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 «EMMANUEL REMY» 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 «EMMANUEL REMY» и их производителем иностранного происхождения.

Вместе с тем, необходимо учесть, что заявленное обозначение на имя заявителя получило правовую охрану во Франции в отношении товаров 03, 18, 25 классов МКТУ, идентичных заявленным.

Таким образом, решение экспертизы в отношении обозначения по заявке №2003714432/50 принято без учета отмеченных выше обстоятельств, в связи с чем не является обоснованным, а заявленное обозначение отвечает соответствующим требованиям действующего законодательства.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.10.2005, отменить решение экспертизы от 21.07.2005, зарегистрировать обозначение по заявке №2003714432/50 в качестве товарного знака для следующего перечня товаров и услуг:

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

Г (511) Г

- 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полировки, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты;
- 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские;
- 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;
- 25 - одежда, обувь, головные уборы;
- 35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная

деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.