

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 11.09.2018, поданное «Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung e.V.», Германия (далее – заявитель, Фонд), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1322745, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Carreras & Friends» с приоритетом от 12.09.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1322745 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 11.05.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1322745 в отношении товаров и услуг 09, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1322745, содержащий в своем составе словесный элемент «Carreras», представляющий собой фамилию известного в Российской Федерации на дату приоритета международной регистрации лица, в связи с чем, способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Экспертиза также отмечает, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени или производному от него обозначению известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.09.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем является частная благотворительная некоммерческая организация, основанная в 1988 году испанским тенором Хосе Каррерасом, которая направлена на излечение больных лейкемией;

- отделения Фонда Хосе Каррераса основаны в Соединенных Штатах Америки, Швейцарии, Германии;

- Фонд и его филиалы вкладывают достаточно средств в науку, научные проекты, научные исследования, строительство научных центров, благодаря чему количество случаев полного излечения от лейкемии существенно возрастает;

- основатель организации заявителя, испанский певец Хосе Каррерас, не возражает против использования в заявленном обозначении своей фамилии в названии Фонда;

- от Хосе Каррераса представлено письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1322745 в отношении товаров и услуг 09, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «José Carreras & Friends», «José Carreras Gala» по международной регистрации №№1323135, 1329773, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации;

- таким образом, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1322745 на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1322745 в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о Фонде Хосе Каррераса по борьбе с лейкемией (1);
- распечатка с сайта [https://www.mariinsky.ru/company/opera\\_guest/karreras](https://www.mariinsky.ru/company/opera_guest/karreras) (2);
- копия письма-согласия (3);
- копия удостоверения личности Хосе Каррераса (4).

На заседании коллегии, состоявшемся 20.11.2018, заявитель представил оригинал вышеуказанного письма-согласия (5).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (12.09.2016) знака по международной регистрации №1322745 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации №1322745 представляет собой словесное обозначение «Carreras & Friends», содержащее словесные элементы «Carreras» «Friends», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, между которыми расположен амперсанд (&). Правовая охрана знаку испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Анализ словесного знака «Carreras & Friends» по международной регистрации №1322745 на предмет соответствия его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Входящий в состав обозначения словесный элемент «Carreras» представляет собой фамилию испанского оперного певца (тенора) – Хосе Каррераса, известного своими интерпретациями произведений Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини (<https://ru.wikipedia.org/>).

Таким образом, при отсутствии сведений о связи заявителя с указанным лицом, экспертизой правомерно был сделан вывод о том, что обозначение «Carreras» заявленное на имя заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, согласно материалам возражения (1-2), испанский певец Хосе Каррерас является основателем «Немецкого Фонда Хосе Каррераса по борьбе с лейкемией» («Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung e.V.»). Фонд осуществляет деятельность по борьбе с лейкемией, финансирует науку, научные исследования, центры, связанные с лечением данного заболевания, имеет филиалы в Соединенных Штатах Америки, Швейцарии, Германии.

Основателем Фонда испанским певцом Хосе Каррерасом представлено письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1322745 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ (5).

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1322745 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2018, отменить решение Роспатента от 11.05.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1322745 в отношении товаров и услуг 09, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ.**