

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 31.08.2006 на решение экспертизы по международной регистрации № 827106, поданное компанией Кристиан Диор Кутюр, Франция (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 827106 с конвенционным приоритетом от 31.07.2003 испрашивается заявителем сроком на 10 лет в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словосочетание «GOURMETTE DE DIOR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 05.06.2006 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 827106 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне, мотивированное ее несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон)

Экспертизой отмечено, что знак по международной регистрации № 827106 в переводе с французского языка имеет вполне определенное указание на конкретный вид товара – цепочку от Диор. Поскольку перечень товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана международной регистрации

№ 827106 на территории Российской Федерации намного шире, чем товар «цепочка», то для всех остальных товаров кроме «цепочки», обозначение «GOURMETTE DE DIOR» будет являться ложным.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.08.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в предоставлении международной регистрации правовой охраны на территории Российской Федерации.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- несмотря на то, что словесный элемент может переводиться как «Цепочка от Диор», потребители не будут воспринимать это обозначение как указывающее на конкретный вид товара, т.к. российским потребителям хорошо известно, что фирма заявитель производит очень широкий ассортимент товаров, который не ограничивается лишь одним видом ювелирной продукции, а именно «цепочкой»;

- «КРИСТИАН ДИОР» – концерн, создающий не только образцы высокой моды, но и изысканную парфюмерию, и высококачественные косметические товары, ювелирные изделия, бижутерию, часы и поэтому обозначение в целом будет восприниматься как знак, указывающий на принадлежность одной и той же линии товаров одного производителя;

- все товары, приведенные в перечне, могут содержать такой элемент как «цепочка», например, драгоценные металлы и сплавы, небольшие драгоценные камни в виде небольших изделий могут закрепляться на цепочке для удобства их ношения, медали, могут продаваться с цепочкой, часы и прочие хронометрические приборы в большинстве случаев носят на цепочке, футляры для часов также могут иметь цепочки для удобства ношения;

- изделия заявителя отличаются изысканностью и красотой исполнения, являются предметами роскоши, круг потребителей которых ограничен, и поэтому потребители хорошо знакомы с производителем этих товаров и не воспримут этот знак как описательный по отношению к цепочкам, а воспримут его именно так, как задумал заявитель, а именно «Линия от Диор», в такой вывод также обусловлен тем,

что товары продаются без упаковки, через которую не возможно разглядеть товар, и перед покупкой потребитель примеривает такой товар или по крайней мере, внимательно знакомится с ним;

- знак содержит фамилию всемирно известного модельера-дизайнера, а также является частью наименования заявителя, которая зарегистрирована в качестве самостоятельного товарного знака для тех же товаров, в силу широкой известности российским потребителям модельера-дизайнера товары, маркированные знаком по международной регистрации № 827106, будут ассоциироваться у российского производителя с производителем DIOR, а, следовательно, выполнять функцию товарного знака;

- охраноспособность знака подтверждается его регистрацией в стране происхождения, Гонконге, Тайване, Великобритании и Японии.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить международной регистрации №827106 правовую охрану на территории Российской Федерации.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- сведения из сети Интернет о компании «Кристиан Диор», на 14 л. [1];
- сведения из сети Интернет: электронная энциклопедия, на 2 л. [2];
- сведения о регистрации товарного знака «DIOR» по свидетельству № 37532, на 2 л. [3];
- сведения о регистрации товарных знаков за рубежом, на 5 л. [4];
- сведения из базы данных Romarin по международной регистрации № 827106, на 2 л. [5];
- INVOICE, на 12 л. [6];
- реклама компании «Кристиан Диор», на 6 л. [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 31.08.2006 неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 31.07.2003 международной регистрации № 827106 правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных 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 элементов, в частности, 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; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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.

Согласно пункту 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.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №827106 представляет собой расположенное в одну строку словосочетание «GOURMETTE DE DIOR», выполненное обычным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, без какого-либо характерного графического исполнения. Правовая охрана международной регистрации на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ: ювелирные изделия, содержащие цепочки; кольца, содержащие цепочки; браслеты; цепи (ювелирные изделия, бижутерия), брелки; цепи для хронометрических приборов; цепи (ремешки).

Согласно Французско-русскому словарю, К.А. Ганшина, Москва, «Русский язык», с. 408, слово «gourmette» переводится как «цепочка (у браслета, у часов)».

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение «GOURMETTE DE DIOR» носит описательный характер и может быть воспринято потребителем, в случае маркировки заявителем своей продукции данным обозначением, как достоверное указание на вид товара «цепочка», в силу чего является неохраноспособным.

Довод заявителя о том, что знак в целом воспринимается как указание на принадлежность линии товаров производителя является неубедительным. Как указано выше, используемое графическое решение при выполнении знака, не позволяет воспринимать заявленное обозначение иначе, как указание на товар «цепочка» от конкретного изготовителя – компании Кристиан Диор.

С учетом вышеотмеченных фактических данных знак по международной регистрации № 827106 способен породить в сознании потребителя ассоциативное представление, которое не соответствует действительности, в отношении иных товаров 14 класса МКТУ, не являющихся цепочками, и, следовательно заявленное обозначение является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных товаров.

Материалы, представленные заявителем в возражении [1-7], не содержат информации об использовании знака по международной регистрации №827106 на территории Российской Федерации, что не позволяет их принять во внимание.

Мнение заявителя о том, что регистрация заявленного обозначения в ряде стран свидетельствует об его охраноспособности, приведено без учета того, что условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством (статья 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности).

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 6 Закона является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 31.08.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 05.06.2006.