

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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, рассмотрела возражение от 25.07.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью ТПК «ДАНА», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 28.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2006704580/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006704580/50 с приоритетом от 01.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение в латинице GODIN (ГОДИН) и в кириллице ГОДЭН.

Экспертиза приняла решение от 28.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

В решение экспертизы от 28.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указано, что заявленное обозначение «GODIN ГОДЭН» воспроизводит название французской фирмы «GODIN» и обозначение выпускаемых её товаров, однородных заявленным (<http://www.its-kamin.ru/godin>).

Поэтому регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги. В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5 Правил.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- заявитель является официальным дистрибьютором Акционерного общества «CHEMINEES PHILIPPE», Франция, которое является обладателем знака «CHEMINEES GODIN», и дистрибьютором Акционерного общества (далее-АО) «GODIN S.A.», Франция, которое является обладателем знака «GODIN»;

- на основании контрактов АО «CHEMINEES PHILIPPE» и АО «GODIN S.A.» производят каминное оборудование, маркированное обозначением «GODIN», для ООО ТПК «ДАНА» для дальнейшего его продвижения на территории России и осуществления установки и ремонта оборудования;

- вышеназванные компании представлены на российском рынке исключительно заявителем и связанными с ним организациями, что подтверждается сайтом салона «У камина» и Договором о сотрудничестве, поэтому вывод экспертизы относительно введения потребителя в заблуждение считаем неубедительным; кроме того, практика ФИПС и ППС показывает, что существенным подтверждением введения потребителя в заблуждение является лишь социологический опрос, который, естественно, экспертизой не проводился.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы от 28.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.02.2008, заявитель представил письмо (и его перевод на русский язык) директора по коммерции и экспорту компании «GODIN S.A.», в котором отмечается, что указанная компания уполномочивает ООО ТПК «ДАНА» использовать словесное обозначение «GODIN ГОДЭН», а также официальный логотип в исключительных рекламно-сбытовых и коммерческих целях.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.03.2008, заявитель представил письмо директора по коммерции и экспорту компании «GODIN S.A.», в котором указано, что компания «GODIN S.A.» выражает согласие на регистрацию на территории Российской Федерации обозначения «GODIN ГОДЭН» в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в письме и совпадающих с товарами и услугами, указанными в перечне заявки № 2006704580/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (01.03.2006) заявки № 2006704580/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 (пункт (2.5.1) Правил).

Заявленное обозначение по заявке № 2006704580/50 представляет собой словесное обозначение «GODIN ГОДЭН», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, словесные элементы GODIN, ГОДЭН расположены в две строки, одно под другим.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

«GODIN» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка наиболее известного российскому потребителю и, следовательно, не имеет смыслового значения (Гак В.Г., Ганшина К.А., Новый французско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1995, с.508; Мюллер В.К., Англо-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1970, с.335; Новый немецко-русский словарь-справочник, Минск, Асар, Москва, МОДЕРН-А, 2001, с.264). Слово «ГОДЭН» не является лексемой русского языка (С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва, АЗЪ, 1993, с.136).

Таким образом, заявленное обозначение само по себе не имеет смыслового значения, способного ввести потребителя в заблуждение.

Заявленное обозначение «GODIN ГОДЭН» действительно воспроизводит название французской компании «GODIN S.A.» и обозначения, которыми маркируются производимые ею товары: знаки «GODIN» по международным регистрациям № 248227 и № 396387.

Вместе с тем, в соответствии с контрактом № 250/45929673/02 от 28.04.2005 французская компания «GODIN S.A.» продаёт, а ООО ТПК «ДАНА» покупает изделия марки «GODIN», при этом товары поставляются в упаковке производителя. В соответствии с контрактом № 250/45929673/01 от 08.04.2005 ООО ТПК «ДАНА» покупает у французской фирмы «CHEMINEES PHILIPPE» продукцию марки «CHEMINEES GODIN» и «GODIN», а также соответствующие рекламные материалы.

Заявитель представил письмо, в котором директор по коммерции и экспорту компании «GODIN S.A.» уполномочивает ООО ТПК «ДАНА» использовать словесное обозначение «GODIN ГОДЭН», а также официальный логотип в

рекламно-сбытовых и коммерческих целях. Кроме того, заявителем представлено разрешение компании «GODIN S.A.» на регистрацию на территории Российской Федерации обозначения «GODIN ГОДЭН» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в письме и совпадающих с товарами и услугами, указанными в перечне заявки № 2006704580/50.

С учётом того, что заявитель уполномочен компанией «GODIN S.A.» использовать словесное обозначение «GODIN ГОДЭН» и заявителем получено разрешение на регистрацию товарного знака «GODIN ГОДЭН», у Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 25.07.2007, отменить решение экспертизы от 28.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «GODIN ГОДЭН» в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

11

Камины; котлы отопительные и газовые; мангалы; печи, дымоходы; трубы отопительных котлов; устройства для разведения и поддержания огня; части каминов, печей, котлов и дымоходов; приборы отопительные электрические и работающие на твёрдом, жидком и газообразном топливе; приспособления для поворачивания вертела и подогрева блюд; приспособления с вертелом для жарки; кухонные плиты; кухонные вытяжные шкафы; приборы для обжаривания и нагревательные кухонные; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов.

35

Продвижение товаров для третьих лиц, снабженческие услуги для третьих лиц.

37

Установка и ремонт отопительного, печного и кухонного оборудования; установка и ремонт электроприборов; чистка и ремонт дымоходов.