

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 03.07.2009, поданное Сорокиной Ольгой Борисовной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007713189/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007713189/50 с приоритетом от 04.05.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 18, 25 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено вымышленное словосочетание «PAUL CARET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 24.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения, и поэтому регистрация товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и предприятия оказывающего услуги.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.07.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.03.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- довод экспертизы о том, что заявленное обозначение, являясь именем и фамилией иностранного происхождения, способно ввести потребителя в заблуждение бездоказательно, поскольку не подкреплено какими-либо данными, которые могли бы быть исследованы и оспорены в законном порядке;

- заявленное обозначение является фантазийным именем заявителя, его псевдонимом, коммерческим обозначением как автора-дизайнера различных изделий парфюмерии и косметики, драгоценностей и бижутерии, одежды и обуви, аксессуаров к ним;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «Adlerberg» (свидетельство №355757), «IRFE» (свидетельство №341245), «Yteb» (355758), каждый из которых можно оценивать как имя и фамилию иностранного происхождения;

- на территории Франции заявителем подана заявка на товарный знак «IRFE», которая зарегистрирована за №07 3 544 764 от 18.12.2007, ведется аналогичное делопроизводство в Италии;

- заявитель вправе располагать свое производство или размещать заказ на изготовление и реализацию товаров под своим товарным знаком в самых разных странах мира. В этой связи заявитель и использует заявленное обозначение в латинском написании, по аналогии с именем дизайнера, известность которого всего лишь дело времени.

С учетом изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 24.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 14, 18, 25 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

К материалам возражения заявителем приобщены следующие материалы:

- публикация товарного знака №355757 [1];

- публикация товарного знака №341245 [2];
- публикация товарного знака №355758 [3];
- сертификат заявки №07 3 544 764 от 18. [4];
- письменное подтверждение от 01.06.2009 Пекинской корпорации Eternal Musical Instrument с переводом на 2 л. [5];
- публикации с сайта заявителя «www.irfe.com» владельцем одноименного товарного знака которого в РФ, Франции и Италии является заявитель [6];
- публикация независимых электронных СМИ о деятельности заявителя [7];
- публикация определения «Paul Caret» [8];
- список российских и иностранных дизайнеров одежды [9].

Изучив материалы возражения и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (04.05.2007) заявки № 2007713189/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя, 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.

Решение Роспатента от 24.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака основывается на положениях пункта 3 статьи 6 Закона.

В материалах заявки указано, что заявленное обозначение «Paul Caret» представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения. Указанный довод подтверждается общедоступными сведениями сети Интернет (например, на сайте [www.osinka.ru](http://www.osinka.ru) статья «Русская мода 20 века: 1910-1930 гг.»). Так, обозначение «Paul Caret» воспроизводит название европейского дома моды «Paul Caret» («Поль Каре»), открытого в Лондоне, а затем и Париже княгиней Лобановой-Ростоцкой в 20-х годах прошлого столетия. Несмотря на то, что в настоящее время деятельность модного дома «Paul Caret» прекращена, он, тем не менее, известен среди определенной группы населения, связанной с модной индустрией или интересующейся данной областью деятельности.

Представленные заявителем материалы [1-9] не опровергают информацию о существовании дома моды «Paul Caret». Более того, представленные документы касаются совершенно иного обозначения, а именно дома моды «IRFE», под эгидой которого заявителем была выпущена коллекция одежды. В то же самое время заявителем не было представлено никаких документальных сведений о своем присутствии в хозяйственном обороте с товарами, маркированными заявленным обозначением, и, следовательно, нет оснований для вывода, что заявленное обозначение

ассоциируется у потребителя с заявителем, что могло бы опровергнуть вывод экспертизы о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение способно вызвать у потребителя ассоциации с иностранным происхождением товара (услуг), маркированный знаком «Paul Caret», и тем самым способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.07.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 24.03.2009.**