

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, рассмотрела возражение от 09.02.2004, поданное компанией French Connection Limited, Великобритания (далее – заявитель) на решение экспертизы по международной регистрации №779734, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №779734 знака «FRENCH CONNECTION» произведена 25.04.2002 на имя заявителя в отношении товаров 3, 14, 25 классов МКТУ.

Словесный знак «FRENCH CONNECTION» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 30.10.2003 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №779734 в отношении товаров, указанных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон) и пункта 2.3(2.1) и 14.4.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.02.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенных в действие 29.02.96 (далее – Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что в знак по международной регистрации №779734 включен словесный элемент «FRENCH» (французский), что может ввести потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров, поскольку его производителем является английская фирма.

В возражении от 09.02.2004, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «FRENCH CONNECTION» переводится с английского языка как «французская связь»;
- в английском языке существует порядка 40 устойчивых выражений со словом «FRENCH», которые введены в оборот много лет назад и в настоящее время не имеют отношения к Франции;
- знак выполнен на английском, что свидетельствует о его нефранцузском происхождении;
- знак не содержит слова «Франция», поэтому не может ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров;
- семантика знака действительно указывает на связь с Францией, поскольку товары, маркированные им, созданы при участии известного французского дизайнера Николь Фархи;
- знак активно и добросовестно используется в Европе 30 лет;
- знак используется в России, о чем свидетельствуют публикации на русском языке, а также существование

фирменного магазина «FRENCH CONNECTION», расположенного в торговом центре «Атриум» в Москве.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «FRENCH CONNECTION» по международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии фотографий на 1л. [1];
- копии страниц из журнала «JALOUSE» на 3л.;
- копии распечаток по базе данных ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) на 10л.;
- распечатка информации из сети Интернет на 12л.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 декабря 2002 г. №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 (25.04.2002) международной регистрации №779734 знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с первым и вторым абзацами пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами установлено, 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.3(2.1)Правил).

Словесный знак «FRENCH CONNECTION» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, состоит из слов, которые являются лексическими единицами английского языка, в переводе с которого «FRENCH CONNECTION» может означать «французская связь» (French - французский; connection – связь; подключение; средство связи; родственник (см. «Новый англо-русский словарь». «ВЕЧЕ», М., 2000, СС. 255,131).

Поскольку словосочетание «FRENCH CONNECTION» отсутствует в словарях, его нельзя назвать устойчивым (идиомой), напротив, его смысловое значение обусловлено исключительно значением образующих его слов «french» и «connection». В силу указанного утверждение заявителя о том, что сочетание слов «FRENCH CONNECTION» обладает особой семантикой, которая не свидетельствует о его французском происхождении, не подтверждено.

Учитывая семантику слова «FRENCH», входящего в состав знака, обозначение в целом способно вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим знаком, имеет французское происхождение, что не соответствует действительности, т.к. владельцем международной регистрации является английская фирма.

Кроме того, дополнительным аргументом в пользу возможности введения в заблуждение является то, что Франция имеет большой авторитет в производстве косметики, ювелирных изделий и одежды, что

способствует ошибочному выводу о том, что товары, маркированные знаком «FRENCH CONNECTION», произведены во Франции.

Действительно, фактические обстоятельства иногда свидетельствуют о том, что знаки, содержащие ложные указания, могут быть предметом охраны. К таким обстоятельствам можно отнести известность знака вследствие его широкого использования владельцем на российском рынке до даты подачи заявки. Это позволило бы говорить о существовании устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных знаком «FRENCH CONNECTION», с конкретным производителем – английской компанией French Connection Limited. Однако таких материалов заявителем представлено не было (представленная фотография не дает представления о месте и времени существования магазина под названием «FRENCH CONNECTION»; статьи из малоизвестного издания «JALOUSE» и распечатки из сети Интернет датированы более поздним числом, чем дата международной регистрации). Факт предоставления охраны товарным знакам «FRENCH CONNECTION» Ведомством по гармонизации на внутреннем рынке не предусмотрены нормами Закона в качестве оснований для предоставления правовой охраны знаку на территории Российской Федерации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что знак «FRENCH CONNECTION» по международной регистрации №779734 не соответствует требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона, правомерен.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.02.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 30.10.2002.

