

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, рассмотрела возражение от 27.08.2009, поданное «Furstenberg Ehemalige Herzoglich Braunschweigische Porzellanmanufaktur», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №936647, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №936647, произведенной Международным Бюро ВОИС 23.04.2007, с конвенционным приоритетом от 10.04.2007, на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 20, 21 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №936647 представляет собой словесное обозначение «FURSTENBERG», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 26.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №936647.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №936647 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «FURSTENBERG» по международной регистрации №936647 представляет собой географическое

наименование, а именно название города, в котором находится компания заявителя, то есть заявленное обозначение указывает на место производства товаров.

В поступившем (01.09.2009) в Палату по патентным спорам возражении от 27.08.2009 заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель имеет более чем 250 летнюю историю и заслужил репутацию лидера среди производителей фарфора;

- заявитель владеет несколькими знаками «FURSTENBERG», правовая охрана которым предоставлена во многих странах мира;

- знак «FURSTENBERG» на протяжении нескольких лет известен на территории Российской Федерации, документы, представленные с возражением, свидетельствуют о приобретении различительной способности;

- «FURSTENBERG» - коммуна в Германии, с населением 1263 человек, в связи с чем обозначение не известно российскому потребителю и воспринимается как фантазийное;

- обозначение «FURSTENBERG» является частью фирменного наименования заявителя.

В связи с изложенным, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.05.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о международных регистрациях №221740 и №213025;

- копии журнальных статей;

- распечатки из сети Интернет.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.01.2010, заявителем дополнительно были представлены следующие материалы:

- письмо правообладателя, содержащее указание на оборот товаров;

- инвойсы на поставку товаров ЗАО Саксония-Фарфор (Москва), контракт на поставку;

- распечатки из сети Интернет, повторяющие имеющиеся в деле;
- распечатки словарей;
- копии журналов.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.04.2007) международной регистрации №936647 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Данные элементы, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно: характеризующих товары, в том числе указывающих на их

вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Знак по международной регистрации №936647, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «FURSTENBERG», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Местом нахождения предприятия заявителя является Furstenberg/Weser.

Исходя из материалов заявки и сведений сети Интернет - Фюрстенберг (Везер) (нем. *Furstenberg (Weser)*) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. В городе имеется одноименный замок, построенный в 1350 году, до недавнего времени в котором располагалась мануфактура, а сейчас находится музей фарфора. Замок является исторической достопримечательностью Германии. Одновременно замок служит местом проведения официальных встреч канцлера Германии с главами государств и правительств зарубежных стран.

Фюрстенберг является объектом туристического внимания, в городе проводятся различные культурные мероприятия. См. [http://www.germanyclub.ru/RUS/culture\\_and\\_events/shopping\\_tips\\_tlshopping-id1082-fstadt\\_events.htm](http://www.germanyclub.ru/RUS/culture_and_events/shopping_tips_tlshopping-id1082-fstadt_events.htm).

Таким образом, данная информация позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что, несмотря на небольшую занимаемую площадь, город Furstenberg является известным, следовательно, обозначение будет восприниматься именно как указание на местонахождение предприятия заявителя и место изготовления товаров.

Обозначению может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки, то есть воспринимается средним российским потребителем как средство индивидуализации товаров владельца международной регистрации.

Представленные материалы не иллюстрируют приобретение обозначением «Furstenberg» различительной способности ввиду следующего.

Копии журналов, содержащих материалы о товарах заявителя, относятся к 2008 году, что позднее даты международной регистрации.

Анализ представленного контракта и инвойсов, которые по мнению заявителя служат доказательством поставок на территорию Российской Федерации товаров заявителя, и следовательно, приобретения обозначением «FURSTENBERG» различительной способности, показал, что в представленных материалах не содержится свидетельств об исполнении договора, то есть ввозе товаров. Кроме того, представленный договор не содержит даты заключения. Указанное не позволяет установить, что товары заявителя были поставлены на территорию Российской Федерации, что могло бы свидетельствовать о приобретении различительной способности.

Каталог товаров заявителя так же не является доказательством приобретения различительной способности, поскольку выполнен на английском и немецком языках, не содержит сведений о предназначении его для российских потребителей.

Распечатки с Интернет сайтов [www.domfarfora.ru](http://www.domfarfora.ru) и [www.saxonia.ru](http://www.saxonia.ru) не свидетельствуют о продаже товаров, маркированных обозначением «FURSTENBERG», на территории Российской Федерации, поскольку не содержат указаний на цену товара, что не позволяет рассматривать их как

предложение к продаже, в связи с чем данные Интернет сайты не иллюстрируют продажи товара на территории Российской Федерации.

Совпадение знака «FURSTENBERG» с фирменным наименованием заявителя не влияет на его различительную способность и не снимает основания, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона.

В связи с изложенным, представленные материалы не могут служить доказательством приобретения обозначением «FURSTENBERG» различительной способности на территории Российской Федерации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что обозначение «FURSTENBERG» является географическим наименованием, указывающим на место изготовления товаров, а так же на местонахождение предприятия заявителя. Материалы, имеющиеся в деле заявки, не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности. В связи с этим коллегия Палаты по патентным спорам не считает обозначение «FURSTENBERG» фантазийным и неуказывающим на местонахождения предприятия заявителя. В материалах заявки не содержится сведений, доказывающих неизвестность обозначения «FURSTENBERG» для потребителя, из которых можно сделать вывод о восприятии обозначения как фантазийного.

В связи с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 26.05.2009.

В Палату по патентным спорам 20.01.2010 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- название населенного пункта FURSTENBERG не известно основной массе потребителей;
- правовая охрана международным регистрациям №221740 и №312025 знака «FURSTENBERG» была предоставлена во многих европейских странах;

- в Российской Федерации зарегистрировано множество товарных знаков, представляющих собой географические наименования.

Часть доводов была проанализирована в решении и не требует дополнительной оценки. В отношении остального коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Коллегия Палаты по патентным спорам не проводит анализ правомерности предоставления правовой охраны на территории европейских стран, в своей деятельности Палата по патентным спорам руководствуется нормами законодательства о товарных знаках, действующими на территории Российской Федерации. В связи с чем, при оценке охраноспособности обозначения Палатой по патентным спорам не могут быть приняты во внимание факты предоставления правовой охраны иным обозначениям и в иных государствах. Что касается товарных знаков, указанных в особом мнении, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации, Палата по патентным спорам отмечает, что делопроизводство ведется в индивидуальном порядке, при принятии решения учитываются все фактические обстоятельства по конкретному делу.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.08.2009, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №936647.**