

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 04.08.2011, поданное Индивидуальным предпринимателем Герлен С.А., Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009728076, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009728076 с приоритетом от 09.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GUERLAIN LINGERIE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки.

Роспатентом принято решение от 24.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009728076 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается следующим: в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «LINGERIE» (пер. с фр. «дамское белье», см. www.lingvo.yandex.ru).

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.02.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный компонент «LINGERIE», входящий в состав заявленного обозначения, действительно имеет в английском языке значение «дамское бельё», которое не соответствует товарам, перечисленным в заявке (косметика; средства для гримирования и макияжа);

- однако словесный компонент «LINGERIE» не может считаться наименованием конкретного вида товара и уж тем более ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров;

- термин «дамское бельё» является родовым понятием, а не наименованием конкретного вида товара (конкретным видом товара могут считаться термины «чулки», «трусы», «майки» и т.д.);

- термин «lingerie» широко используется различными производителями одежды, но в отношении таких конкретных видов товара как трусы, комбинации, бюстгалтеры, халаты, майки, чулки, носки и прочее (www.stylefind.com);

- знак считается ложным или вводящим в заблуждение лишь в том случае, когда его отдельные элементы порождают в сознании потребителя конкретное представление о виде или качестве товара и побуждают потребителя к покупке товара, который в действительности не является таковым или не обладает указанным качеством (например, этикетка со словесным компонентом «пиво» для минеральной воды, надпись «сигареты» на пачке для папирос, надпись «NATURAL» – «натуральный» для синтетических волокон);

- когда обозначение содержит фактически неверное сведение (например, надпись «МАСКА» или «абрикос» на конфете) следует установить, способно ли оно ввести потребителей в заблуждение: если обозначение содержит фактически неверное сведение, которое, однако, не может ввести в заблуждение потребителей, в силу **нереальности ассоциаций**, оно является охраноспособным;

- обозначение «GUERLAIN LINGERIE» не может никого ввести в заблуждение относительно вида товаров в силу нереальности ассоциаций;

- поиск среди знаков, зарегистрированных в 03 классе МКТУ, позволил выявить, например, такие товарные знаки: «LITTLE BLACK DRESS» (международная регистрация № 738785, переводится как «МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»), «BLACKY DRESS» (международная регистрация № 767897, переводится как «ЧЕРНОВАТОЕ ПЛАТЬЕ»), «EVENING DRESS NUIT D'ECLAT» (международная регистрация № 936077, переводится как «ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ СВЕТЛАЯ НОЧЬ»), «LA PETITE ROBE NOIRE»

(международная регистрация № 938183, переводится как «МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»), «LA PETITE ROBE DI CHIARA BONI» (международная регистрация № 1035488, переводится как «МАЛЕНЬКОЕ ПЛАТЬЕ ОТ ЧИАРА БОНИ»), «NEWYORKER DRESS FOR THE MOMENT» (свидетельство № 346969, переводится как «НЬЮЙОРКЕР ПЛАТЬЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ»), «DRESS FOR THE MOMENT» (свидетельство № 325425, переводится как «ПЛАТЬЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ»), «BLUE NAT» (свидетельство № 170632, переводится как «ГОЛУБАЯ ШЛЯПА») и «WILLYS SHIRT & JEANS MAKERS» (международная регистрация № 613093, переводится как «ВИЛЛИС ИЗГОТОВИТЕЛИ РУБАШЕК И ДЖИНС»);

- вышеперечисленные знаки включают элементы, которые действительно являются наименованиями конкретного вида товара, однако в действительности их использование в отношении товаров 03 класса МКТУ не может ввести потребителей в заблуждение в отношении вида товаров;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о регистрации заявленного обозначения по заявке № 2009728076.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта www.stylefind.com;

- сведения о перечисленных в возражении знаках, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 23.05.2011 и о регистрации товарного знака по заявке № 2009728076.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявителем приобщены дополнительные материалы, представляющие собой сведения о знаке «LINGERIE DE REAU», принадлежащем заявителю.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (09.11.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным

в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GUERLAIN LINGERIE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно вида товара.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «LINGERIE» переводится на русский язык как:

- дамское белье; полотняные изделия (с английского – <http://lingvo.yandex.ru/>);
- бельевого магазина; кладовая для белья; белье; тонкая бельевая ткань (с французского – <http://lingvo.yandex.ru/>).

Вывод о ложности заявленного обозначения или о его способности введения в заблуждение потребителей делается с учетом тех товаров, для которых испрашивается его правовая охрана.

Исходя из семантики слова «LINGERIE», можно сделать вывод о том, что в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, оно не может восприниматься российским потребителем как действительное или ложное указание на вид товара, поскольку словом «белье» в русском языке называют различные категории товаров (например, скатерти, полотенца, постельные принадлежности, трусы, бюстгальтеры и др.), и все они не относятся к товарам 03 класса МКТУ. Иными словами,

слово «LINGERIE» не имеет реальной связи с заявленными товарами, что позволяет признать его фантазийным в отношении заявленных товаров.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что помимо словесного элемента «LINGERIE», в состав обозначения входит словесный элемент «GUERLAIN», представляющий собой наименование известной компании, производящей косметическую и парфюмерную продукцию (<http://ru.wikipedia.org/wiki/Guerlain>).

Таким образом, в сознании потребителя при восприятии обозначения «GUERLAIN LINGERIE» возникает ассоциативная связь, прежде всего, с парфюмерно-косметическими изделиями компании Герлен, а не с такими товарами как белье.

В соответствии с указанным, основания для вывода о том, что обозначение «GUERLAIN LINGERIE» по заявке № 2009728076 содержит сведения, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара и, соответственно, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.08.2011, отменить решение Роспатента от 24.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009728076.