

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, 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 №4520, рассмотрела возражение от 01.08.2007, поданное Губанковым Н.М., Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006708392/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению по указанной заявке в качестве товарного знака с приоритетом от 04.04.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «очки солнцезащитные; очки спортивные; оправы для очков».

На регистрацию заявлено словесное обозначение «EXENZA», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 10.05.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и страны их происхождения, поскольку, согласно сведениям Интернет-сайта «<http://optik.kiev.ua>», оно воспроизводит название коллекции очков «EXENZA», производимых компанией «GIMADAN SNC», Италия. В решении отмечено,

что данную коллекцию очков компания «GIMADAN SNC» разрабатывает совместно со специализированной студией дизайна «G&J International», Италия.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.08.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 10.05.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) очки под маркой «EXENZA» производятся итальянской компанией «GIMADAN SNC» по заказу заявителя и исключительно для него;
- 2) в соответствии с соглашением между заявителем и производителем товаров выбор дизайнера продукции осуществляется по усмотрению производителя;
- 3) заявленное обозначение индивидуализирует товары заявителя, который производит продукцию под своим обозначением, заказывая ее производство там, где это более выгодно и где для этого есть необходимые условия.

С учетом изложенных доводов заявитель выразил просьбу отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке.

К возражению приложены копии следующих документов:

- Письмо-согласие компании «GIMADAN SNC», с переводом – на 2 л. [1];
- Соглашение между заявителем и компанией «GIMADAN SNC» – на 1 л. [2];
- Контракт о поставке товаров между заявителем и компанией «GIMADAN SNC» – на 3 л. [3].

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

С учетом даты подачи заявки (04.04.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «EXENZA», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «очки солнцезащитные; очки спортивные; оправы для очков».

Информация сети Интернет («<http://optik.kiev.ua>»), на которую дана ссылка в решении экспертизы, заявителем не опровергается.

Вместе с тем, материалы [1 – 3] указывают на то, что очки под обозначением «EXENZA» действительно изготавливаются итальянской компанией «GIMADAN SNC», но только по заказу заявителя и исключительно для него.

Так, соглашением [2] установлено, что компания «GIMADAN SNC» (исполнитель) осуществляет производство солнцезащитных очков, маркированных обозначением «EXENZA», эксклюзивно для заявителя (заказчика), только по его заказам и в согласовании с ним.

При этом пунктом 3 данного договора подряда исполнителю (компания «GIMADAN SNC») предоставляется право привлекать для разработки дизайна продукции третью сторону, которой, согласно информации сети Интернет («<http://optik.kiev.ua>»), выступает студия дизайна «G&J International».

Пункт 1 указанного соглашения предусматривает обязанность заказчика (заявителя) выкупить изготовленные по его заказу товары в рамках дополнительных договоров поставок продукции. Одним из таких договоров является контракт [3].

Кроме того, соглашением [2] (пункт 4) определено, что товары, маркированные обозначением «EXENZA», будут продаваться на территории России, и в России будет произведена регистрация данного обозначения в качестве товарного знака.

Письмом [1] компания «GIMADAN SNC» подтверждает, что поставки продукции под маркой «EXENZA» осуществляются ею только по заказу заявителя и исключительно для него. Компания «GIMADAN SNC» не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2006708392/50.

Ввиду вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и места происхождения товаров.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.08.2007, отменить решение экспертизы от 10.05.2007 и зарегистрировать обозначение «EXENZA» по заявке №2006708392/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

09 – очки солнцезащитные; очки спортивные; оправы для очков.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию
товарного знака на 1 л. в 1 экз.