

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.04.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФэшнФреш» (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности от 04.12.2007 об отказе в государственной регистрации товарного знака «Kate Frankfurt» по заявке № 2006717499/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2006717499/50 с приоритетом от 27.06.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из двух слов «Kate Frankfurt», выполненное шрифтом синего цвета. Эти слова являются именем (Kate) и фамилией (Frankfurt) жены учредителя ООО «ФэшнФреш». Словосочетание «Kate Frankfurt» произносится как «Кет Франкфурт» и переводится как «Катя Франкфурт».

Экспертизой 04.12.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение содержит географическое название «Frankfurt», и для заявителя, находящегося в городе Москва, данный словесный элемент является ложным.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.04.2008, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- решение экспертизы вынесено без учета фактических обстоятельств и не основано на Законе;
- слова обозначения представляют собой распространенные в мире и известные российским потребителям имя «Kate» и фамилию «Frankfurt» модельера;
- обозначение заявляется в отношении моделирования и пошива одежды, обуви и головных уборов и воспринимается потребителем как имя модельера, а не как указание на место производства товара;
- практика модельеров и модельных домов в формировании товарных знаков основана на продвижении имени или псевдонима модельера;
- заявленное обозначение действительно является именем модельера компании заявителя;
- заявитель – компания, основным видом деятельности которой является производство модельной одежды;
- большинство моделей одежды, разработанных заявителем, реализуется под маркой «Kate Frankfurt»;
- одежда марки «Kate Frankfurt» завоевала известность и любовь потребителей и отличается неизменно высоким качеством, а также позиционируется как одежда «от кутюр»;
- использование заявителем марки «Kate Frankfurt» в отношении товаров 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ не является ложным или вводящим в заблуждение потребителя.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров и услуг, а именно:

- 25 класс – одежда;
- 35 класс – продвижение товаров для третьих лиц (одежда);
- 42 класс – моделирование одежды.

Заявителем представлены следующие материалы и документы:

- подтверждение участия марки одежды «Kate Frankfurt» на фестивале «Движение» 28.08.2005 на 3 л. [1];
- подтверждение публикации от 01.03.2006 на сайте <http://www.unikcom.ru> с упоминанием марки одежды «Kate Frankfurt» на 3 л. [2];
- подтверждение публикации от 03.08.2005 на сайте [www.clublife.ru](http://www.clublife.ru) с упоминанием марки одежды «Kate Frankfurt» на 2 л. [3];
- подтверждение публикаций от 29.08.2005 и от 07.02.2006 на сайте <http://boutique-online.ru> с упоминанием марки одежды «Kate Frankfurt» на 5 л. [4];
- подтверждение участия марки одежды «Kate Frankfurt» в VIII Международной выставке городской моды «Джинсы» 22.08.2005 на 3 л. [5];
- диплом участнику летней недели моды «ПортМод», г. Сочи, Кате Франкфурт на 1 л. [6];
- диплом участнику Международного фестиваля «Ассамблея моды» Франкфурт Екатерине на 1 л. [7];
- грамота от «Гильдии Русской Моды» участнику Международного конкурса fashion дизайнеров «МАМОНТ» сезона 2006 года Kate Frankfurt на 1 л. [8];
- подтверждение выполнения заказа по разработке дизайна фирменной одежды для ООО «РО-НЕКС» дизайнером Kate Frankfurt на 1 л. [9];
- информационное письмо от 28.03.2008 о том, что Е.И. Франкфурт принята в члены НП «Гильдия Русской Моды» 12.04.2006 на 1 л. [10];
- подтверждение публикации от 24.08.2005 на сайте <http://www.oberon.ru> с упоминанием марки одежды «Kate Frankfurt» на 3 л [11];

- подтверждение публикации от 23.08.2005 на сайте <http://www.adensya.ru> с упоминанием марки одежды «Kate Frankfurt» на 1 л [12];
- копия журнала «Виринея» № 21 (май) за 2006 год с упоминанием дизайнера Екатерины Франкфурт на 3 л. [13];
- комплект рекламных материалов на 4 л. [14];
- подтверждение публикации от 25.08.2005 на сайте [www.mainpeople.ru](http://www.mainpeople.ru) с упоминанием марки одежды «Kate Frankfurt» на 1 л. [15];
- комплект фотографий на 3 л. [16];
- копия трудовой книжки Е.И. Франкфурт на 2 л. [17];
- копия согласия Е.И. Франкфурт на регистрацию обозначения по заявке № 2006717499/50 в качестве товарного знака на имя ООО «ФэшнФреш» от 20.03.2008 [18];
- копия паспорта Екатерины Ильиничны Франкфурт на 2 л. [19];
- справка о сотрудничестве и договор поставки № ПФ/Р/0607/1 от 12.04.2006 между ООО «ФэшнФреш» и ООО «Перфетта» на 5 л. [20];
- копии товарных накладных от ООО «ФэшнФреш» на поставку одежды под маркой «Kate Frankfurt» для ООО «Перфетта» на 12 л. [21];
- Устав Общества с ограниченной ответственностью «ФэшнФреш» от 30.11.2004 на 3 л. [22];
- Текст изменений к Уставу Общества с ограниченной ответственностью «ФэшнФреш» от 22.11.2007 на 2 л. [23];
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 30.11.2007 на 1 л. [24];
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 30.11.2007 на 1 л. [25];
- согласие Е.И. Франкфурт на регистрацию товарного знака «Kate Frankfurt» на имя ООО «ФэшнФреш» на 1 л. [26].

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

С учетом даты 27.06.2006 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных 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 соответствии с пунктом 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 обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно 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.

Заявленное на регистрацию обозначение по заявке № 2006717499/50 представляет собой словосочетание «Kate Frankfurt», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение является именем и фамилией (Kate – от Catherine (женское имя), Catherine – 1) Кэтрин, Катрин (женское имя); 2) Екатерина St./Saint Catherine – св./святая Екатерина; 3) Екатерина Catherine the Great – Екатерина Великая; 4) Екатерина Catherine of Aragon – Екатерина Арагонская. – Англо-русский словарь общей лексики LingvoUniversal) и переводится как «Катя Франкфурт». Использование латинского написания обусловлено планируемым экспортом продукции за рубеж, а также подачей впоследствии заявки на международную регистрацию.

Согласно представленной заявителем информации Катя Франкфурт – это имя и фамилия Екатерины Ильиничны Франкфурт [19], которая является модельером

компании ООО «ФэшнФреш» [17] (Франкфурт Екатерина является сотрудником ООО «ФэшнФреш» с 03.11.2005).

Большинство моделей одежды ООО «ФэшнФреш» реализуются под маркой «Kate Frankfurt», а Е.И. Франкфурт дала согласие на регистрацию ее псевдонима «Kate Frankfurt» в качестве товарного знака заявителя.

Также заявителем представлены сведения, согласно которым одежда марки «Kate Frankfurt» принимала участие в различных фестивалях, выставках и конкурсах модной одежды [1], [5], [6], [7], [8], [11].

Информация, представленная заявителем, свидетельствует также о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования в качестве марки модной одежды с 2005 года [2], [3], [4], [11], [12], [13], [14], [15], [16], а именно: представлены сведения, что заявитель поставляет на реализацию одежду собственного производства [22] под маркой «Kate Frankfurt» [20], [21].

Кроме того, сведения из Интернет также подтверждают, что потребителями заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товара производителя.

В связи с чем основания для вывода о том, что заявленный товарный знак содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя и, соответственно, противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.04.2008, отменить решение экспертизы от 04.12.2007 и зарегистрировать товарный знак «Kate Frankfurt» по заявке № 2006717499/50 в отношении следующего перечня товаров:**

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров»**

(591)        синий

(511)

25 – одежда

35 – продвижение товаров для третьих лиц (одежда).

42 – моделирование одежды.

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