

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 28.04.2006, поданное компанией Рене оф Парис, США (далее – заявитель), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 20.01.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004708997/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «René of Paris» заявлено на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2004708997/50/50 на имя заявителя в отношении товаров 03 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесное обозначение «René of Paris» выполнено стандартным шрифтом в латинице, причем первые буквы слов René и Paris прописные, остальные строчные. Слово «René» является французским мужским именем, а слова «of Paris» являются английскими и в переводе означают «из Парижа».

Экспертизой принято решение об отказе в регистрации товарного знака на основании пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Указанное решение экспертизы обосновывается следующим.

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя американской фирмы, так в обозначении присутствует слово «Paris» - «Париж», являющееся названием столицы

Франции на реке Сена, главного города исторической области Иль-де-Франс и одним из красивейших городов мира и крупнейших в мире центров туризма (см. Советский энциклопедический словарь, Москва, Советская энциклопедия, стр.979), и, следовательно, способно ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения фирмы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- столица Франции не является единственным географическим объектом, носящим названием «Paris», так, например, только в США находится 9 городов и один перевал, носящие такое же название. Также существует город Paris в Канаде, гора Paris в Новой Зеландии;

- товарный знак воспроизводит фирменное наименование заявителя, входящего в крупнейшую в мире бизнес-группу компаний в индустрии производства искусственных волос и средств по уходу за ними; введение потребителей в заблуждение не возможно, так как фирма - заявитель достаточно известна в России.

На основании изложенного в возражении заявитель просит отменить решение экспертизы ФГУ ФИПС и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленного перечня товаров 03 и 26 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копии страниц атласа мира на 4 л.[1];
- распечатки из сети Интернет на 11 л.[2].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 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 поступления заявки (26.04.2004)

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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ материалов заявки № 2004708997 /50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Rene of Paris», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Rene – мужское французское имя, слово Paris является названием столицы Франции на английском языке, и этот факт широко известен российским потребителям из курса средней школы.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение «of Paris» носит описательный характер (из Парижа) и может быть воспринято потребителем, в случае маркировки заявителем своей продукции данным обозначением, как сведения о месте нахождения производителя товара.

Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в заявке, заявителем обозначения является американская компания Рене оф Парис, США.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование заявителя, входящего в известную бизнес-группу компаний США, не опровергает вывода о возможности восприятия российским потребителем обозначения «of Paris», как обозначения, ассоциативно указывающего на отмеченный выше географический объект, находящийся во Франции.

Необходимо отметить, что в сознании потребителя связь парфюмерно-косметических товаров с Францией одна из наиболее устойчивых. Данный факт обусловлен тем, что Франция славится своими достижениями в области моды и изготовления парфюмерно-косметической продукции, занимающей лидирующие позиции на мировом рынке. Следовательно, товары, маркированные обозначением «Rene of Paris», будут восприниматься потребителями, как товары, имеющие происхождение из Франции, что не соответствует действительности.

С учетом выше отмеченных фактических данных заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление об изготовителе и месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение "Rene of Paris" по заявке № 2004708997/50 способно ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя, и потому не отвечает требованиям пункта 2 статьи 6 Закона и подпункта (2.1) пункта 2.3 Правил, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 28.04.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 20.01.2006.

