

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, рассмотрела возражение от 25.08.2005, поданное СТ Тропез, Инк., корпорация штата Калифорния 27334 У. Мьюирфилд Лейн, Валенсия, штат Калифорния 91335, Соединённые Штаты Америки, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2003715164/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2003715164/50 с приоритетом от 06.08.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя СТ Тропез, Инк., корпорация штата Калифорния 27334 У. Мьюирфилд Лейн, Валенсия, штат Калифорния 91335, Соединённые Штаты Америки, (далее – заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке №2003715164/50, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ST. TROPEZ» (эсти тропе), выполненным заглавными буквами, в котором ST.- сокращение от слова «saint»- в переводе с английского – святой, над словосочетанием расположен изобразительный элемент в виде пяти треугольных элементов, вписанных в воображаемый сектор окружности, центральный из которых расположен вертикально, а остальные попарно и симметрично от него с наклоном вправо и влево.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение экспертизы от 24.05.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг мотивировано несоответствием

обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон). В обоснование приведенного мотива в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и соответствующих услуг, поскольку словесные элемент «ST. TROPEZ», представляет собой название курортного города во Франции, а заявитель находится в Соединенных Штатах Америки.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 25.08.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- Название «ST. TROPEZ» является не только названием конкретного Географического объекта, но и представляет собой имя известного римского центуриона, принявшего мучительную смерть при Нероне, и возведенного в лик святых. В связи с чем, заявленное обозначение, в первую очередь, в сознание потребителя будет ассоциироваться с именем Святого;
- Город Сен-Тропез известен как туристический центр, в котором отсутствует какая-либо перерабатывающая промышленность, в том числе и химическая. Данный курортный город, пользуется спросом, преимущественно, у представителей политической и деловой элиты (то есть известен очень узкому кругу потребителей);
- Заявленное обозначение получило правовую охрану во многих странах мира, в том числе в Великобритании, странах ЕЭС, Новой Зеландии. Факт регистрации обозначения в стране происхождения (Великобритании) служит дополнительным доводом в пользу

регистрации заявленного обозначения в России на основании ст.6 quinquies Парижской конвенции.

- На заседании коллегии представитель заявителя выдвинул доводы о том, что заявленное обозначение в результате использования приобрело различительную способность на территории РФ.

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены копии следующих материалов:

- Атлас Мира из-ва «Дорлинг Киндерсли», на 4 л. [1];
- Распечатка Интернет страниц на 32 л. [2];
- Справка ООО «СК Трейдинг» на 1 л. [3];
- Декларация ООО «СК Трейдинг» на 1 л. [4];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 15.06.04 с приложениями на 3 л. [5];
- Сертификат соответствия № РОСС US.ПК08.В03066 от 20.07.2004 с приложением на 2 л. [6];
- Страницы журнала «Женские секреты», июнь 2004 г., на 2 л. [7];
- Страницы журнала «COSMOPOLITAN», 2004 г., на 2 л. [8];
- Страницы журнала «beauty», на 2 л. [9];
- Страницы журнала «Атмосфера», август 2004 г., на 2 л. [10];

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, 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 (06.08.2003) 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, введенные в действие 10.05.2003, (далее – Правила).

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

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление о месте происхождения товара, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке №2003715164/50 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ST. TROPEZ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой комбинацию трехугольных элементов оригинальной формы расположенных над словесным элементом.

Анализ заявленного обозначения показал, что, согласно сведениям, полученным из справочной литературы (Интернет), словосочетание «ST. TROPEZ» является названием курортного города во Франции. Город расположен в 122 км от Ниццы. Данный курортный город имеет репутацию курорта VIP класса с дорогими фешенебельными отелями. Данный факт был также отмечен и заявителем.

Таким образом, заявленное обозначение, в силу того, что характеристики товаров и услуг, указанных в заявленном перечне, могут

быть связаны с географическим происхождением, может восприниматься, как указание на место производства или сбыта товара и нахождение изготовителя.

Учитывая, что заявитель находится в Соединенных Штатах Америки, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение, что правомерно отмечено экспертизой.

Утверждение заявителя, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителями как имя Святого Тропеца, не могут быть приняты во внимание, поскольку не нашли подтверждение в представленных заявителем материалах и из иных источников информации.

Что касается ссылки заявителя на статью 6^{quinquies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то в соответствии с данной статьей каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как оно есть, с оговорками, указанными в статье. Следует отметить, что согласно ст. 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, условия подачи заявки регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

В этой связи, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку подпадает под действие п.3 ст. 6 Закона.

Представленные заявителем дополнительные материалы [2-4] не подтверждают приобретение рассматриваемым обозначением различительной способности на территории Российской Федерации,

поскольку не позволяют прийти к выводу, что до даты поступления заявки (06.08.2003) заявленное обозначение ассоциировалось непосредственно с заявителем и воспринималось как средство индивидуализации выпускаемых им товаров. Так, в некоторых из представленных материалах [9] отсутствует указание какой-либо даты, либо они относятся к периоду после даты подачи заявки [5-8, 10].

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы от 24.05.2005, а также основаниями, позволяющими сделать вывод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.08.2005, оставить
в силе решение экспертизы от 24.05.2005.**