

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, рассмотрела возражение от 21.10.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009706139/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кабирски и Компания» (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009706139/50 с приоритетом от 26.03.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение состоит из надписи «G.Kabirski», содержащей три стилизованных под бриллианты точки, являющейся инициалом имени и фамилией ювелира, изделиями которого торгует фирма «Кабирски и Компания», а также из изображения таракана.

Роспатентом принято решение от 16.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009706139/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в свой состав инициал имени и фамилии известного российского дизайнера Германа Кабирски и поэтому способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Заявителю было необходимо представить

документы, подтверждающие правомерность использования данных инициалов и фамилии, однако такого разрешения представлено не было.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 16.09.2010. и изложил следующие довод:

- заявитель утверждает, что 08.02.2010 в ФГУ ФИПС им была направлена корреспонденция, содержащая согласие Германа Кабирски на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании указанного довода заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак «G.Kabirski» в полном объеме.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (26.03.2009) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Заявленное в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и состоит из изобразительных элементов в виде серого прямоугольника, на котором расположен словесный элемент «G.Kabirski», выполненный оригинальным шрифтом (со стразами вместо точек) буквами латинского алфавита, а также черного таракана.

Согласно сведениям из сети Интернет, Герман Кабирски (псевдоним Г.Г. Сефербекова) – это известный российский дизайнер, который по праву входит в элиту мирового ювелирного искусства. Его коллекции выполнены из серебра, платины и золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Изделия изготовлены в стиле минимализма, с использованием совершенных геометрических форм.

Таким образом, заявленное обозначение содержит в своем составе псевдоним известного дизайнера, что заявителем не оспаривается.

В связи с изложенным обозначению «G.Kabirski» не может быть предоставлена правовая охрана на основании подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Предоставление правовой охраны подобным обозначениям допустимо только при согласии самого известного лица. Поскольку такого согласия на дату принятия решения представлено не было, то сделанный в заключении экспертизы вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей в отношении товаров 14 класса МКТУ, является правомерным.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.12.2010, было представлено согласие Г.Г. Сефербекова, чей псевдоним фигурирует в составе заявленного обозначения, на регистрацию указанного

обозначения на имя заявителя - ООО «Кабирски и Компания», единственным учредителем которого является сам Г.Г. Сефербеков, и использование его в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ, что снимает препятствие для регистрации товарного знака по заявке № 2009706139/50.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.10.2010, отменить решение Роспатента от 16.09.2010, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009706139/50 в отношении следующих товаров:

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

(591): зеленовато-желтый, белый, серый, черный.

(511):

14 - агаты; алмазы; амулеты; анкеры часов; барабаны часов [за исключением наручных]; Бижутерия, имитирующая золотые изделия; бонбоньерки из благородных металлов; браслеты; браслеты для часов; брелоки; брелоки для ключей; броши; булавки [бижутерия]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусы из прессованного янтаря; гагат, необработанный или частично обработанный; жемчуг; зажимы для галстуков; запонки; знаки; золото необработанное или чеканное; изделия золотые и серебряные [за исключением ножей, вилок и ложек]; изделия из клаузоне; изделия с покрытиями из благородных металлов; изделия художественные; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье; кольца, перстни; корпуса для часов; кубки; маятники часов [за исключением наручных]; медали; медальоны; металлы благородные, необработанные или частично обработанные; механизмы часовые; монеты; нити; нити золотые; нити серебряные; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; платина; родий; розетки подсвечников; рутений; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи; статуэтки; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часовые; украшения; украшения для обуви [из благородных металлов]; украшения для шляп [из благородных металлов]; украшения из гагата; украшения серебряные; украшения ювелирные из слоновой кости; футляры для часов [за исключением наручных]; футляры для часов [подарочные]; футляры для ювелирных изделий; хронографы [часы] наручные; хронометры; хроноскопы; цепи; цепочки для часов; циферблаты часов [за исключением наручных]; часы [за исключением наручных]; часы [наручные]; часы атомные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [генератор задающих сигналов]; часы-браслет; чашки; шпинели [драгоценные камни].

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