

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 24.11.2010, поданное компанией Ричмон Интернешнл СА, Швейцария (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.08.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №980684, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №980684 знака с конвенционным приоритетом от 03.04.2008 для товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне, произведена 25.09.2008 на имя заявителя.

Знак представляет собой словесное обозначение «GYROTOURBILLON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы Роспатентом принято решение от 25.08.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №980684. Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №980684 не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанный вывод обосновывается тем, что знак «GYROTOURBILLON», являющийся предметом международной регистрации №980684, состоит из двух значимых словесных элементов

«GYRO» (гироскопический; часть сложных слов) и «TOURBILLON» (час. турбийон), а также представляет собой наименование конкретного вида товара, а именно сложного часового механизмом – гиротурбийона.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.11.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.08.2010 по следующим причинам:

- заявленное обозначение представляет собой искусственное слово, отсутствующее в каких-либо словарях, включая толковые и специальные;
- при разбивке на две части «GYRO» и «TOURBILLON» слова «GYROTOURBILLON», точный смысл заявленного обозначения будет непонятен, поскольку данные составляющие имеют множество значений;
- будучи фантазийным, заявленное обозначение никак не может указывать на вид заявленных товаров;
- обозначение «GYROTOURBILLON» является товарным знаком, придуманным и используемым для маркировки эксклюзивных часов фирмы Jaeger-LeCoultre, которая является 100% принадлежащей заявителю дочерней фирмой.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 25.08.2010, и предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №980684.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (03.04.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №980684 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 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 2.3.2.1 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.

Заявленный знак по международной регистрации №980684 представляет собой словесное обозначение «GYROTOURBILLON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «GYROTOURBILLON» образовано из двух значимых слов: «GYRO» - гироскопический, а также часть сложных слов – гироскоп, гирокомпас и т.д.; «TOURBILLON» - водоворот, турбулентный поток; час. турбийон. Известный мастер Бреге в 1801 году придумал приспособление,

позволяющее механизму бороться с земным притяжением, и назвал его турбийоном. Этот сложный механизм применяется в дорогих часах как признак «элитности», в большинстве таких часов турбийон виден через окошко в циферблате. Сейчас в наручных часах используется гиротурбийон (GYROTOURBILLON) - трехмерный турбийон, который был построен Томасом Пресшером, а затем Франком Мюллером и впоследствии еще более усовершенствован дополнительными усложнениями от Jaeger-LeCoultre, см. Интернет словари, Яндекс; <http://www.multitrans.ru>.

Таким образом, знак «GYROTOURBILLON» по международной регистрации №980684 представляет собой наименование сложного часового механизма, и, следовательно, в отношении одной части заявленных товаров 14 класса МКТУ (часы, хронометры, настенные часы) является описательным и характеризует данные товары. Для товаров, не относящихся к часам, является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Доводы заявителя о том, что обозначение «GYROTOURBILLON» является товарным знаком, придуманным и используемым в качестве индивидуализирующего элемента для маркировки эксклюзивных часов фирмы Jaeger-LeCoultre, которая является 100% принадлежащей заявителю дочерней фирмой, материалами возражения не подтверждено.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.11.2010, оставить в силе решение Роспатента от 25.08.2010.**