

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 11.08.2003 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2002713444/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2002713444/50 с приоритетом от 04.07.2002 является Общество с ограниченной ответственностью «МАКРОМИР», Санкт-Петербург (далее - заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительные и словесные элементы. Изобразительный элемент представляет собой женский силуэт, расположенный на фоне стилизованного изображения Эйфелевой башни. Фантазийное словосочетание «Французский Бульвар», расположенное справа от словесных элементов, обрамлено сверху волнообразной двухцветной полосой со светлым бликом, а снизу - прямой полосой, под которой размещена надпись «улица любимых магазинов». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16, и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Экспертизой 14.04.2003 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

В результате экспертизы было установлено, что заявленное комбинированное обозначение содержит элементы, способные ввести потребителя

в заблуждение относительно места нахождения производителя и места производства товаров, а именно:

- словесный элемент «Французский бульвар» воспроизводит наименование известного бульвара, находящегося в городе Одессе на Украине;

- изображение Эйфелевой башни, находящейся в Париже.

Таким образом, заявленное обозначение воспринимается как место производства товаров и услуг, в то время как заявителем является российская организация, находящаяся в г. Санкт-Петербурге.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.08.2003, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, существо доводов которого сводится к следующему:

- заявленное обозначение предназначено для маркировки услуг культурно-коммерческого комплекса, включающего торговые площади, места для проведения культурно-развлекательных программ, аттракционов, ресторанов, кафе;

- архитектурное решение и дизайн интерьера здания выполнены с французским колоритом, кроме того, в комплексе предполагается размещать магазины, предлагающие продукцию французских торговых марок;

- концепция комплекса – «кусочек Франции с улицей любимых магазинов, где можно погулять по мощенному тротуару, посидеть в уютном кафе, обновить гардероб модной одежды»;

- словосочетание «Французский бульвар» не указывает на вид, качество, свойства товаров, а также на время и место их производства, и, следовательно, не может рассматриваться в качестве ложного;

- изображение Эйфелевой башни согласуется с названием комплекса и отражает его французский колорит;

- утверждение экспертизы о том, что наименование соответствующей улицы в городе Одессе известно потребителям не подтверждено.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2002713444/50.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- Распоряжение Администрации г. Санкт-Петербурга от 22.11.2002 № 2350-р, на 1 л. [1];
- Дополнительное соглашение к договору от 15.11.2001 № И-01/03-88, на 1 л. [2];
- Договор № 01-АИ от 12.02.2002 с приложением, на 5 л. [3];
- Договор № 07-АИ от 13.01.2003, на 2 л. [4];
- Фотографические изображения, на 2 л. [5];
- Протокол итогового рабочего совещания от 23.07.2003, на 3 л. [6];
- Информационные и рекламные материалы, на 45 л. [7];
- Письмо-согласие с приложением, на 6 л. [8];
- Рекламный буклет, 3 экз. [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя 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 (04.07.2002) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за № 989 и введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного и изобразительного элементов. Словесная часть включает словосочетание «Французский БУЛЬВАР», выполненное оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, и расположенное под ним словосочетание «улица любимых магазинов», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словосочетания «Французский БУЛЬВАР» расположено изображение женской фигуры на фоне Эйфелевой башни. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании белого, красного, синего, голубого, бледно-голубого, розового, бледно-розового цветов.

Как следует из общедоступных источников информации (в частности, из сети Интернет), словосочетание «Французский бульвар» действительно воспроизводит название улицы в городе Одесса на Украине. Данная улица считается одним из самых красивых уголков Одессы и получила свое название в результате переименования Малофонтанской дороги в 1902 году в честь визита царя Николая II во Францию.

Однако у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания полагать, что данное словосочетание в совокупности со стилизованным изображением Эйфелевой башни заявленного обозначения будет восприниматься потребителем как название улицы, расположенной в украинском городе Одесса.

Эйфелева башня - самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа известная во всем мире как символ Франции и являющаяся одним из самых популярных объектов туризма.

Также необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что французские товары (одежда, обувь, ювелирные изделия, парфюмерия, косметика, коньяки, сыры и т.д.) хорошо известны на мировом рынке, а Париж признан «столицей моды».

В этой связи, присутствие в знаке силуэта Эйфелевой башни способно вызвать у российского потребителя ложное ассоциативное представление о французском происхождении товаров/услуг.

Таким образом, наличие в исследуемом обозначении элемента, относящегося к категории “ложных”, обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения в целом требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Доводы заявителя об использовании заявленного обозначения в качестве маркировки торгово-развлекательного комплекса [1-9] не могут быть приняты во внимание, поскольку пункт 2 статьи 6 Закона не предусматривает учет такого рода обстоятельств при проверке охраноспособности вышеуказанной категории обозначений.

В ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.11.2003, заявленное обозначение было проанализировано на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, которые не были учтены в решении экспертизы от 14.04.2003.

Согласно требованиям пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Палатой по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬВАР» по

свидетельству №248884. Данный вывод основывался на наличии в заявленном обозначении и указанном товаром знаке фонетически и семантически тождественной словесной части «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬВАР» и присутствии в их перечнях однородных услуг.

Однако правовая охрана товарного знака по свидетельству №248884 решением Палаты по патентным спорам от 27.01.2005 была признана недействительной в отношении всех услуг 35 и части услуг 42 (за исключением поиска и разработки новых видов товаров) классов МКТУ.

В связи с этим, товарный знак по свидетельству №248884 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

На заседании коллегии 25.04.2005 Палатой по патентным спорам также было установлено, что включенное в состав заявленного обозначения словосочетание «улица любимых магазинов» для части услуг заявленного перечня (агентства кредитные, консультации по вопросам финансов, страхование, видеосъемка, дискотеки и т.д.) способно ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 6 Закона. Данный вывод заявителем не опровергался.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2003, оставить в силе решение экспертизы от 14.04.2003.**