

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.06.2013, поданное компанией «M L GOLD LTD», Великобритания (далее - заявители) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1091908, при этом установлено следующее.

Словесный знак «TRESOR PARIS» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 25.07.2011 № 1091908 в отношении товаров 14 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.03.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1091908 для всех заявленных товаров 14 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). В отношении товаров 25 класса МКТУ правовая охрана была предоставлена с исключением из самостоятельной правовой охраны слова «PARIS».

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что знак по международной регистрации № 1091908 «TRESOR PARIS» не обладает различительной способностью и в соответствии с лексикой и правилами синтаксиса французского языка воспринимается как название бренда и указание на его происхождение (приведены примеры «CHANEL PARIS», «BURBERRY LONDON»). Отмечено, что в отличие от

товаров 25 класса МКТУ, в отношении товаров 14 класса МКТУ не было представлено документов, подтверждающих их французское происхождение. Кроме того, указано, что противопоставления «BIJOU TRESOR» (свидетельство № 443846) и «БИЖУ ТРЕЗОР» (свидетельство № 443822) сняты.

В палату по патентным спорам 26.06.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- из доводов экспертизы трудно понять, на что именно указывает рассматриваемый знак. Обозначение «TRESOR PARIS» представляет собой словосочетание, которое следует переводить как «парижский клад» или «парижское сокровище». Отсутствие предлога не мешает правильному пониманию обозначения, несмотря на то, что знак не может рассматриваться в качестве словосочетания с точки зрения синтаксиса. Т.е. знак не может разделяться на два самостоятельных слова, и не может указывать ни на один из видов товаров 14 класса МКТУ;

- обозначение «Сокровища Парижа» - это устоявшееся выражение о сокровищах, которые ищут столетиями и которые принадлежали Великому магистру Ордена Тамплиеров Жаку де Моле, французской королеве Марии-Антуанетте, а также о кладе, спрятанном в холме замка Жизор. Поэтому товары 14 класса МКТУ (или сокровища) могут быть изготовлены в любой стране мира, в связи с чем рассматриваемый знак не может вводить в заблуждение потребителя;

- товары 14 класса МКТУ, маркированные обозначением «TRESOR PARIS», в настоящее время известны и на российском рынке, и на рынках зарубежных стран как товары, производимые компанией заявителя;

- заявитель выражает согласие с мнением об отсутствии различительной способности у элемента «PARIS».

К возражению приложены материалы [1], представляющие собой распечатки из сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1091908 в отношении всех заявленных товаров 14 и 25 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента

«PARIS».

На заседании коллегии, состоявшемся 07.08.2013, заявителем были представлены дополнительные материалы:

- распечатки из сети Интернет [2];
- распечатка международной регистрации № 1091908 [3];
- копии листов источника «Tresor Paris News» на иностранном языке с переводом, датированных сентябрем, ноябрем, декабрем 2011 и ноябрем-декабром 2012 [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные заявителем, неубедительными.

С учетом даты (25.07.2011) международной регистрации № 1091908 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм;

обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Знак «TRESOR PARIS» по международной регистрации № 1091908 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ: «*Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, montres, horloges et pendules, bijouterie fantaisie*».

Анализ словарно-справочной литературы (<http://slovari.yandex.ru/>) показал, что оба слова рассматриваемого знака являются лексическими единицами французского языка и означают: «TRESOR» - сокровище, клад, казна, казначейство, «PARIS» - Париж, столица Франции.

С учетом семантики слова «PARIS», оно представляет собой географическое название, которое российским потребителем воспринимается как название города, столицы иностранного государства и может вызывать ассоциации с местом нахождения лица, производящего товары 14 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации. Указанный словесный элемент является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Целесообразно отметить, что довод заявителя о том, что знак «TRESOR PARIS» следует рассматривать в целом и не делить на отдельные слова не может быть признан убедительным, поскольку оба слова представляют собой имена существительные, первое – нарицательное, а второе – собственное, которые не связаны грамматически (в частности с помощью предлога). Анализируемое сочетание слов не является устойчивым (идиомой). Мнение заявителя о том, что слово «PARIS» может быть включено в знак в качестве неохраняемого элемента подтверждает данный факт.

Рассматриваемый знак содержит географическое название (PARIS), которое не является местом производства товаров или нахождением заявителя. Кроме того,

слова имеют французское происхождение, что позволяет потребителю ассоциировать данный знак с Францией. Заявителем (английская компания) не представлено документов, обосновывающих выбор обозначения, ассоциирующегося с Францией.

В сети Интернет имеется информация об «... изящных, оригинальных и необыкновенно красивых украшениях знаменитого французского бренда Tresor Paris, история которого начинается с древних времен и который до сегодняшних дней остается востребованным...», что также способствует восприятию заявленного обозначения как потребителями, так и продавцами браслетов Шамбала в качестве маркировки товара французского производства.

В связи с этим, регистрация заявленного обозначения на имя английского юридического лица может вводить в заблуждение потребителя относительно места нахождения производителя товаров 14 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов [1-4], коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данные материалы не могут служить доказательством приобретения обозначением различительной способности, поскольку не содержат ни одного упоминания заявителя. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам не видит оснований полагать, что обозначение «TRESOR PARIS» может ассоциироваться у потребителей с английской компанией «M L GOLD LTD».

Вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение не обладает признаками, необходимыми и достаточными, для выполнения индивидуализирующей функции, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Таким образом, знаку «TRESOR PARIS» по международной регистрации № 1091908 в отношении товаров 14 класса МКТУ не может быть предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации, что правомерно отмечено в решении Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2013, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2013.