

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, рассмотрела возражение от 05.07.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дальторг», г. Уссурийск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009708503, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009708503 с приоритетом от 20.04.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LOUIS ALBERTI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 14.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения, поэтому оно в целом способно породить в сознании потребителя представление о месте нахождения производителя товаров и услуг на территории иностранного

государства, не соответствующее действительности, поскольку заявитель находится на территории Российской Федерации, то есть данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.07.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.04.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) законодательством не запрещена регистрация обозначений, представляющих собой имя и фамилию иностранного происхождения и иные иностранные слова;
- 2) в России живут и работают представители разных национальностей, имеющие российское гражданство, в том числе учредители заявителя;
- 3) существуют регистрации товарных знаков, представляющих собой слова иностранного происхождения, на имя российских лиц;
- 4) заимствование иностранных слов является естественным процессом для развития русского языка, и оно осуществляется тогда, когда отсутствует определенное понятие в когнитивной базе языка-рецептора или когда необходимо выразить при помощи заимствованного слова многозначные русские понятия, пополнить выразительные средства языка и т.д.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.04.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LOUIS ALBERTI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Данное словосочетание воспринимается в целом как имя и фамилия иностранного происхождения, то есть как указание на некое физическое лицо (гражданина или подданного иностранного государства), имеющее какое-то отношение к соответствующему производителю товаров и услуг.

Так, например, всемирно известный французский дом моды «Louis Vuitton», производящий чемоданы и сумки, модную одежду и аксессуары класса «люкс» под одноименной торговой маркой, был основан Луи Виттоном (Louis Vuitton) (см. Интернет-порталы «<http://ru.wikipedia.org>», «<http://www.fashionpeople.ru>»), а всемирно известный бренд швейцарских часов «Louis Erard» – Луи Эраром (Louis Erard) (см. Интернет-сайты «<http://www.timeavenue.ru>», «<http://haroldltd.ru>»), и т.д.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о способности заявленного обозначения «LOUIS ALBERTI» породить в сознании потребителя представление о месте нахождения производителя товаров и услуг на территории какого-то иностранного государства. Поскольку местом нахождения заявителя является территория Российской Федерации (г. Уссурийск), то порождаемое заявленным обозначением вышеуказанное представление является не соответствующим действительности.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров и услуг.

Следует отметить, что заявителем не были представлены доводы, которые опровергали бы данные выводы, или документы, которые свидетельствовали бы о происхождении определенных товаров и услуг заявителя, индивидуализируемых обозначением «LOUIS ALBERTI», с территории того или иного иностранного государства.

Напротив, в сети Интернет были обнаружены сведения о существовании бренда обуви «LOUIS ALBERTI», созданного в Европе и разработанного итальянскими дизайнерами, принадлежащего компании «Milano Impex Pvt. Ltd.», Индия (см. Интернет-сайт «<http://louisalberti.com>»), и данная компания является владельцем доменного имени «louisalberti.com» (см. Интернет-портал «<http://www.who.is>»).

Вместе с тем, были также обнаружены сведения и о существовании компаний «LOUIS ALBERTI», производителей обуви, с местонахождением в г. Москва (см. Интернет-порталы «<http://www.mosaddress.ru>», «<http://www.bankfirm.ru>», «<http://www.mosshoes.com>») и в Китае (см. Интернет-сайт «<http://www.kc-ekt.ru>»).

Коллегия Палаты по патентным спорам не обладает информацией о каком-либо отношении заявителя к вышеуказанным компаниям и соответствующей продукции.

Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством исполнение заявленного обозначения на иностранном языке само по себе не является основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя российского лица, однако наличие изложенных выше обстоятельств не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Доводы заявителя о том, что заимствование иностранных слов является естественным процессом для развития русского языка, и отмеченные им причины такого заимствования касаются вопросов теории русского языка, но они не имеют никакого отношения к вопросу об охраноспособности на территории Российской

Федерации конкретного обозначения, выполненного в латинице и представляющего собой имя и фамилию иностранного происхождения.

Относительно указанных в возражении прецедентов регистрации обозначений, выполненных в латинице, в качестве товарных знаков на имя российских лиц следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров и услуг, то есть о несоответствии его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.07.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.04.2011.