

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 14.04.2006, поданное компанией Парфюмс Кристиан Диор С.А., Франция (далее – заявитель), на решение экспертизы по международной регистрации № 827057, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны международной регистрации №827057 с конвенционным приоритетом от 26.11.2003 испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «COLOGNE BLANCHE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 10.01.2006 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №827057 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне, мотивированное ее несоответствием требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение представляет собой сочетание географического наименования «COLOGNE», являющегося ложным указанием на место происхождения товаров и словесного элемента «BLANCHE».

Вместе с тем, слово «COLOGNE» имеет несколько семантических значений, и именно для российского потребителя оно будет ассоциироваться с городом Кельном в Германии. В этой связи, международная регистрация способна породить в сознании потребителя представление о происхождении товаров из Германии, что

не соответствует действительности и обуславливает ложность указания на место происхождения товаров.

Кроме того, в решении отмечено, что заявитель переводит слово «COLOGNE» как «одеколон». Таким образом, для всех товаров, кроме «одеколona», заявленное обозначение будет ложным в отношении вида товара.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.04.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №827057 на территории Российской Федерации, мотивированное нижеследующим:

- в Германии, действительно, есть населенный пункт, носящий название Кельн, однако, в отношении косметической продукции слово «COLOGNE» не способно вызвать у потребителя ассоциации с местом производства продукции;

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, образованное по правилам французского языка. При этом слово «COLOGNE» во французском языке имеет несколько значений, в том числе «одеколон, колонская (кельнская) вода»;

- «COLOGNE» совпадает с географическим наименованием, но вошло в оборот как название конкретного вида товаров;

- кроме того, заявленное обозначение используется заявителем, хорошо известно российским потребителям и приобрело доверие благодаря высокому качеству и безопасности производимой продукции.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению на территории Российской Федерации. При этом заявитель просит учесть согласие на включение слова «COLOGNE» в качестве неохраняемого элемента и ограничение перечня заявленных товаров 03 класса МКТУ товаром «eau de cologne» - «одеколон».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Robert Collins, Dictionnaire, на 3 л. [1];

- Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, на 2 л. [2];

- Распечатки сайтов Интернет на 29 л., [3];
- В.И.Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, том второй, Москва, «Русский язык», 1999, на 2 л. [4];
- Регистрации товарного знака на территории других стран на 15 л. [5];
- Аффидавит заявителя на 5 л. [6];
- показатель продаж туалетной воды «COLOGNE BLANCHE» на территории РФ за 2005г. [7].

Дополнительно на обзор коллегии Палаты по патентным спорам были представлены образцы парфюмерной продукции (одеколона), сопровождаемого заявленным обозначением.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 26.11.2003 международной регистрации правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 пункта 2.3.2 Правил к указанным 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.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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.

Международная регистрация №827057 представляет собой словосочетание «COLOGNE BLANCHE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ доступных словарных источников информации свидетельствует о том, что анализируемое словосочетание состоит из двух значимых слов, каждое из которых обладает самостоятельной семантикой.

Так, слово «cologne» в переводе с английского языка означает «одеколон (cologne water)», а также как географическое наименование – город Кельн, Германия.

Известно, что слово «cologne» («одеколон») изначально, действительно, произошло от названия города Кельна, в котором впервые была составлена «кельнская вода» на основе цитрусовых масел (апельсинового, мандаринового, лимонного и бергамотового) в качестве средства для профилактики чумы.

Однако, в результате широкого и продолжительного использования данного слова в отношении конкретного вида парфюмерно-косметических средств, а именно, смеси эфирных масел и душистых веществ на основе спирта и воды, слово «COLOGNE» стало восприниматься потребителем не в значении географического наименования, а как вид конкретного товара – одеколон.

Одеколон – колонская (кельнская) водица, известные духи; от города Кельна [4].

Одеколон (от франц. eau de Cologne, буквально кельнская вода), спирто-водный раствор разнообразных душистых веществ. Ароматизирующее, гигиеническое и освежающее средство. Производство одеколona сводится к приготовлению так называемой композиции (смеси эфирных масел и душистых веществ), добавлению к ней настоев душистого сырья, спирта и воды, выстаиванию и последующей фильтрации.

В этой связи, с учетом того, что обозначение предназначено для сопровождения парфюмерной продукции, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что словесный элемент «COLOGNE» российский потребитель будет воспринимать как указание на место нахождения производителя или место изготовления продукции. Указанное не позволяет сделать вывод о введении в заблуждение относительно места производства или места расположения изготовителя товара, сопровождаемого обозначением «COLOGNE BLANCHE».

Вместе с тем, словесный элемент «COLOGNE», указывающий на конкретный вид товара, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона может быть включен в состав международной регистрации «COLOGNE BLANCHE» в качестве неохраняемого элемента при условии, что он не занимает в нем доминирующего положения.

Слова «COLOGNE» и «BLANCHE» выполнены стандартным шрифтом буквами одинакового размера и состоят из одинакового количества букв (7), что свидетельствует об их равнозначности и не позволяет отнести элемент «COLOGNE» к доминирующим элементам.

При этом «COLOGNE» (одеколон) представляет собой конкретный вид парфюмерно-косметической продукции, выпускаемой на протяжении длительного периода времени различными производителями многих стран мира, в связи с чем слово «COLOGNE» в силу широкого и массового использования для обозначения конкретного вида товара плотно вошло в обиход и не может рассматриваться как сильный, доминирующий словесный элемент в составе анализируемой регистрации.

Изложенные обстоятельства приводят к выводу, что включение слова «COLOGNE» в качестве неохраняемого элемента для товаров 03 класса МКТУ «eau de cologne» (одеколон), против чего не возражает заявитель, соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Словесный элемент «BLANCHE» также представляет собой значимое слово, переводимое с французского языка как «белый, незапятнанный, невиновный». В этой связи, анализируемое обозначение переводится на русский язык как словосочетание «белый одеколон», нося тем самым фантазийный характер относительно товара, для сопровождения которого оно предназначено.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для удовлетворения, поданного возражения.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.04.2006, отменить решение экспертизы от 10.01.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №827057 знака «COLOGNE BLANCHE» в отношении товара 03 класса МКТУ «eau de cologne», с исключением из правовой охраны словесного элемента «COLOGNE».