

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 26.12.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712785/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011712785/50 с приоритетом от 25.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака И.Дж. Ландриган, Инк., корпорация штата Нью-Йорк, США (далее - заявитель) в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В настоящее время в материалы заявки №2011712785/50 внесены изменения, касающиеся передачи права, в связи с чем, заявителем по указанной заявке является «БЕЛЬПЕРРОН, ЛЛК», компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BELPERRON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 24.09.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712785/50 для всех заявленных товаров 14 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит фамилию известного мастера – ювелира, дизайнера Сюзанны Бельперрон, в связи с чем, применительно к товарам 14 класса МКТУ, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение.

В возражении от 26.12.2012 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является владельцем и преемником прав на использование заявленного обозначения и ювелирных изделий, сделанных по образцам, разработанным Сюзанной Бельперрон. Получение соответствующего подтверждения не представляется возможным, поскольку г-жа Бельперрон скончалась;

- госпожа Сюзан Бельперрон, создала, в течение своей жизни, промышленные образцы ювелирных изделий, материализованные в виде эскизов. Эти эскизы использовались компанией ХЕРЦ-БЕЛЬПЕРРОН САРЛ, единственными акционерами которой являлись г-н Жан Герц и г-жа Сюзан Бельперрон. Компания ХЕРЦ-БЕЛЬПЕРРОН являлась владельцем эскизов Сюзан Бельперрон. После ликвидации компании ХЕРЦ-БЕЛЬПЕРРОН САРЛ эскизы стали собственностью г-на Жана Герца и г-жи Сюзан Бельперрон. А после смерти Сюзан Бельперрон её доля в праве собственности на эскизы перешла к г-дам Жану Герцу и Мишелю Шуази;

- г-да Герц и Шуази уступили г-ну Жану-Пьеру Брену все права интеллектуальной собственности, связанные с рисунками, совместными владельцами которых они являлись, в свою очередь г-н Жан-Пьер Брен передал свои права использования первоначальному заявителю по рассматриваемой заявке, компании Э. Дж. ЛЭНДРИГЕН, ИНК, корпорации штата Нью-Йорк, возглавляемой г-ном Уордом Лэндриганом, который также возглавлял компанию Вердура;

- г-н Николас Лэндриген, президент компании Вердура и президент компании заявителя по рассматриваемой заявке с учетом заявления от 23 ноября 2012 года передал права компании Бельперрон ЛЛК (Belperton LLC).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011712785/50 в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

К возражению приложены документы, подтверждающие передачу прав [1].

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

С учетом даты приоритета (25.04.2011) заявки №2011712785/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно подпункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BELPERRON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Действительно, как указано в решении экспертизы, заявленное обозначение воспроизводит фамилию известного мастера – ювелира г-жи Бельперрон, однако, как следует из представленных материалов и информации, полученной из сети Интернет (см. www.belperron.com.) заявитель является владельцем и преемником прав на использование обозначения «BELPERRON» для маркировки ювелирных изделий, сделанных по образцам, разработанным Сюзанной Бельперрон.

Господин Николас Лэндриген, президент компании заявителя передал права компании Бельперрон ЛЛК, которая является ответственным за возобновление выпуска на рынок продукции под именем «BELPERRON».

Таким образом, компания Бельперрон ЛЛК в настоящий момент является обладателем прав на имя и архив Сюзан Бельперрон, что подтверждается представленными заявителем документами.

С учетом изложенного, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 14 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 26.12.2012, отменить решение Роспатента от 24.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011712785.