

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 23.04.2012, поданное компанией ДЗЕ НЕТ-А-ПОРТЕ ГРУП ЛИМИТЕД, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447674, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011718863 с приоритетом от 15.06.2011 зарегистрирован 21.11.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №447674 на имя ООО «ЗАПАТО.РУ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 16, 25 и услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение **«shoes – a - porter.ru»**, состоящее из элементов, соединенных дефисом, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. Элемент «ru» включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

В возражении от 23.04.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №447674 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак **«shoes – a - porter.ru»** состоит из неохраноспособных элементов, которые могут быть переведены на русский язык как «обувь/туфли – для – носки. ру», то есть

прямо указывает на вид и назначение товара 25 класса МКТУ «обувь» и включает в себя общеупотребительный термин «ru».

В возражении указано, что оспариваемый товарный знак построен по модели общеизвестного выражения «pret-a-porter» (прет-а-порте), которое переводится как «готовое для носки», и фактически имитирует его, т.к. имеет место простая замена одного слова «pret» (готовый) на другое слово «shoes» (туфли, обувь).

Выражение «pret-a-porter», широко известное всем потребителям, с одной стороны обозначает вид товара 25 класса «готовое платье/одежда для носки», а с другой стороны - представляет собой термин, характерный для индустрии моды, и, как следствие, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждается рядом регистраций.

По мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент «shoes», который, являясь описательным, заменяет слово «pret» (готовый), правомерно признается неохранным элементом в зарегистрированных товарных знаках (свидетельства №№450587, 414920, 319899, 318710, 288262, 318866, 337750, 359385) в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, совмещение в оспариваемом товарном знаке двух неохраноспособных элементов «shoes» и «a-porter» с доменом верхнего уровня «ru», являющимся общеупотребительным термином-кодом страны, не дает нового качества и иного уровня охраноспособности в сравнении с составляющими знак элементами, при этом на дату подачи заявки (15.06.2011) оспариваемый товарный знак не приобрел никакой различительной способности, поскольку начал использоваться на одноименном веб-сайте не ранее 14.06.2011.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447674 в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

К возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц Французско-русского словаря под ред. В.Г. Гака [1];
- копии распечаток из Толкового словаря русского языка под ред. Т.Ф. Ефремовой, Словаря иностранных слов, словарей поисковой системы Яндекс,

Википедии и различных Интернет-сайтов о значении и использовании выражения «ПРЕТ-А-ПОРТЕ» [2];

- распечатки из сети Интернет [3];

- копии публикаций сведений об упомянутых в возражении товарных знаках, включающих слово «SHOES» [4];

- копии страниц Большого Англо-русского словаря под ред. В. Мюллера [5];

- распечатка из базы данных регистратора домена www.shoes-a-porter.ru [6].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- оспариваемый товарный знак представляет собой выражение, на которое не может быть автоматически перенесено значение французского выражения «pret-a-porter», так как слово «shoes» не является лексической единицей французского языка и имеет смысловое значение только в английском языке;

- слово «porter» имеет значение «носить одежду» тоже только во французском языке, в английском языке оно является названием определенного сорта пива, а также переводится как «грузчик», при этом построение лексической единицы так, как построено выражение «pret-a-porter» или «shoes-a-porter», для английского языка не характерно;

- доводы лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак построен по модели общеизвестного выражения и фактически имитирует его, не имеют правовых оснований и не связаны с основаниями для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447674, указанными в возражении, поскольку не подразумевают комбинирования в одной лексической единице смысловых слов, заимствованных из различных европейских языков;

- ссылка на известный фильм режиссера Роберта Олтмена никак не связана с указанными в возражении основаниями для отказа в регистрации, тем более, что в российском прокате фильм демонстрировался под названием «Высокая мода»;

- доводы возражения в отношении неохраноспособности выражения «pret-a-porter» правомерны, но не имеют отношения к оспариваемому знаку, поскольку включенный в него словесный элемент представляет собой искусственное слово, не имеющее смыслового значения;

- ссылки на товарные знаки, в которых словесные элементы «pret-a-porter» и «shoes» исключены из правовой охраны, не имеют отношения к оспариваемому товарному знаку по указанным выше причинам;

- правообладатель не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак «shoes-a-porter» воспринимается как прямое указание на вид и назначение товара, поскольку в русском языке не существует понятия «готовая для носки обувь» и восприятие оспариваемого товарного знака как указание на определенный вид товара и его назначение невозможно без дополнительных рассуждений, дополнительной информации и ассоциаций, в силу чего оспариваемый товарный знак не подпадает под положения, указанные в возражении.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №447674.

К отзыву приложены результаты поисковых запросов в сети Интернет.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (15.06.2011) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (2,3) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании, состоящее из обозначения «shoes – a - porter» и родовой части доменного имени «ru», разделенных точкой.

Обозначение «shoes – a - porter» представляет собой сложное слово, части которого соединены дефисом и не могут рассматриваться в качестве отдельных слов.

Слово «shoes - a - porter» состоит из частей, которые являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык следующим образом:

shoes – мн. число от shoe – ботинок, туфля;

porter – привратник, швейцар;

a porter – портье.

Слово **porter** также является лексической единицей французского языка и переводится на русский язык как: нести, носить, держать в руках (см. Яндекс.Словари).

Таким образом, части слова «shoes - a - porter» относятся к разным языкам, что не позволяет однозначно определить семантику данного обозначения, в силу чего утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оно прямо указывает на вид и назначение товаров 25 класса МКТУ «обувь», нельзя признать убедительным.

Следует указать, что, несмотря на то, что обозначение «shoes - a - porter» построено по аналогии с хорошо известным выражением «прет-а-порте» (prêt-à-porter), оно принципиально от него отличается.

Из материалов [2], представленных лицом, подавшим возражение, следует, что понятие «prêt-à-porter», образованное от французского выражения «prêt â

porter», которое буквально переводится «готовое для носки», получило значение «готовое платье», характеризующее определенную категорию одежды массового производства, в противовес понятию «haute - couture» - от-кутю (швейное искусство высокого качества, уникальная одежда от автора, художника, который ее создавал).

Понятия «прет-а-порте» (prêt-à-porter) и «от-кутю» (haute – couture) широко используются в индустрии моды, благодаря чему вошли в различные печатные издания, словари, и т.п., в отличие от слова «shoes – a – porter», информация о котором отсутствует в словарях и изданиях, посвященных индустрии моды.

Резюмируя изложенное, коллегия не находит оснований для признания обозначения «shoes - a - porter» описательным элементом, используемым для указания вида товара (обувь) и его назначения (для носки).

Относительно указанных заявителем прецедентов регистрации товарных знаков следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Таким образом, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №447674 предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

По окончании рассмотрения от лица, подавшего возражение, поступило Особое мнение от 28.05.2012, доводы которого сводятся к тому, что решение об отказе в удовлетворении возражения от 23.04.2012 противоречит фундаментальным положениям действующего законодательства, принципам института исключительных прав на товарный знак, решениям Роспатента по аналогичным делам и нарушает единообразие применения норм права.

Данное утверждение базируется на доводах возражения о том, что оспариваемый товарный знак состоит из неохраноспособных элементов, что явилось предметом анализа данного заключения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.04.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №447674.