

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 28.07.2015, поданное Шалини Елена КАСЛИВАЛ, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013720677 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному словесному обозначению в качестве товарного знака с конвенционным приоритетом от 29.05.2013 (номер первой заявки № 11854536, код страны ЕМ) по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14, услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение **THE GEM PALACE**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 30.04.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013720677 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение воспроизводит название индийского ювелирного дома «The Gem palace» - семейного предприятия братьев Касливал, основанного в 1852 году, и являющегося в настоящее время

ювелирным домом, обслуживающим также мировых знаменитостей (см. сайты сети Интернет: <http://www.gempalacejaipur.com/>; <http://www.india-jewels.ru>; <http://www.capitolcharlotte.com/>);

- ювелирным домом «The Gem palace» производятся товары 14 и оказываются услуги 41 классов МКТУ, однородные заявленным товарам/услугам;
- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги;
- заявителем не представлены документы, подтверждающие поручение от ювелирного дома «The Gem palace» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.07.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.04.2015.

Доводы возражения, поступившего 28.07.2015, а также ходатайств, представленных на заседаниях коллегии, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не зарегистрировано и не охраняется на территории Российской Федерации в качестве товарного знака на имя какого-либо юридического или физического лица;
- упоминание незарегистрированного обозначения в средствах массовой информации в связи с другими лицами не может служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, вследствие предположения о возможности введения в заблуждение российских потребителей;
- заявителем является дочь одного из пяти братьев (Санджай Касливал) – основателей ювелирного дома «The Gem palace»;
- индийский ювелирный дом «The Gem palace» в лице официального представителя Санджая Касливала (один из основателей дома) подтвердил согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 14 и услуг 41 классов МКТУ;

- в Нью-Йорке функционирует магазин семейного предприятия основателей ювелирного дома «The Gem palace» под управлением г-на Санджая Касливала и заявителя;
- в средствах массовой информации (например, сеть Интернет) потребитель получит достоверные сведения о заявителе и семье Касливал и не будет введен в заблуждение ни в отношении товаров/услуг, ни в отношении их происхождения;
- рассматриваемая заявка была подана, в том числе и с целью предотвращения использования и регистрации обозначения **THE GEM PALACE** лицами или предприятиями, не имеющими отношение к семье Касливал;
- заявленное обозначение уже было зарегистрировано на имя заявителя в качестве товарного знака ЕС, а также в Австралии, Гонконге и Мексике, а также было заявлено на регистрацию в ряде стран.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14, услуг 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- согласия от индийского ювелирного дома «The Gem palace» в лице официального представителя Санджая Касливала, а также самого Санджая Касливала - (1);
- документы по партнерскому договору - (2).

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.07.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.05.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке № 2013720677 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **THE GEM PALACE** является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 14, услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ общедоступных источников (в частности, электронный словарь <http://www.translate.ru/>) показал, что заявленное обозначение может иметь разный перевод с английского языка на русский язык, например: «дворец драгоценного камня» или «жемчужина дворца» в зависимости от лексических значений единиц английского языка «GEM» и «PALACE». Само по себе заявленное обозначение никакой ложной информации в отношении заявленных товаров/услуг, а также заявителя не несет.

Из материалов дела следует, что заявленное обозначение представляет собой название индийского семейного предприятия братьев Касливал: Судхира, Санджая и Мунну – ювелиров в пятом поколении. Предприятие было основано в 1852 году и в настоящее время превратилось из придворной мастерской в крупное предприятие, которое предлагает своим клиентам лучшие изделия, не давая угаснуть древним традициям мастерства [см. сайты сети Интернет, приведенные в заключении экспертизы, а также <http://www.kreml.ru/>].

Согласно материалам возражения и документам (1,2) заявитель является прямой родственницей (дочь) одного из братьев - Санджая Касливал. Индийский ювелирный дом «The Gem palace» в лице официального представителя Санджая Касливала

(один из основателей дома), а также сам Санджай Касливал подтвердили согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 14 и услуг 41 классов МКТУ на имя заявителя. Представленные согласия содержат условия безотзывности и бессрочности.

Учитывая представленные разрешительные документы и родственные связи заявителя и братьев – основателей семейного ювелирного предприятия «The Gem palace» у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе, либо месте происхождения заявленных товаров 14, услуг 41 классов МКТУ.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заявителем в материалах возражения также указано, что заявленное обозначение уже было зарегистрировано на имя заявителя в качестве товарного знака ЕС, а также в Австралии, Гонконге, Мексике и было заявлено на регистрацию в ряде других стран.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2015, отменить решение Роспатента от 30.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013720677.