

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 21.04.2008, поданное ООО «Туфелька», Москва (далее - заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005731212/50, при этом установлено следующее.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005731212/50 с приоритетом от 05.12.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 18, 24 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение “Dr. KOFFER” (транслитерация буквами русского алфавита – «Др. КОФФЕР»), выполненное буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решением экспертизы от 06.03.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) как несоответствующему требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Решение экспертизы от 06.03.2007 мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также тождественно фирменному наименованию,

поскольку воспроизводит наименование американской компании “Dr. Koffer”, информация о которой приведена на ряде сайтов сети Интернет, например, <http://www.sumki.ru>; <http://www.koffer.ru/partners.php>; <http://www.vip-center.ru>; <http://www.butik-podarkov.ru> и др.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.04.2008 заявителем выражено несогласие с указанным решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— экспертизой не доказан факт существования организации с наименованием Dr. KOFFER на дату подачи заявленного обозначения и охраны этого фирменного наименования в России:

— все ссылки экспертизы приводят в конечном счете на сайт www.koffer.ru;

— указанный домен зарегистрирован на имя коммерческого директора заявителя, который дал свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, письменное подтверждение этого факта было направлено ранее экспертизе;

— информация с указанного сайта о якобы основанной в 1985 году американской компании Dr. Koffer носила характер коммерческой легенды и в настоящее время удалена с сайта (см. распечатку с сайта обновленной версии) и, следовательно, не может более вводить потребителя в заблуждение:

— информации о предложении к продаже товаров на приведенных в решении экспертизы сайтах лишь подтверждает тот факт, что товары производятся заявителем на территории США и Китая.

В указанном возражении изложена просьба отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты поступления (05.12.2005) заявки № 2005731212/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие 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 таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.2 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые у иных лиц в Российской Федерации возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение “Dr. KOFFER”, не имеющее смыслового значения.

Решение экспертизы от 06.03.2007 основывается на сведениях из сети Интернет, полученных с различных сайтов, в том числе с сайта, размещенного по электронному адресу www.koffer.ru, о деятельности компании Dr. Koffer, New York, предлагающей к продаже изделия из натуральной кожи самого высокого качества. Как указано на данном сайте, приоритетным направлением своей работы компания Dr. Koffer считает создание аксессуаров для деловых людей. Портфели, папки, сумки, сумки для ноутбуков, органайзеры, сумки для документов – все это неизменно появляется в каждой новой коллекции Dr. Koffer. Не меньшее внимание компания уделяет путешественникам, изготавливая чемоданы, дорожные сумки, бьюти-кейсы и портпледы, а также не забывает об обновлении коллекций мелких аксессуаров – кошельков, обложек для документов, ключниц. По информации с сайта <http://www.symo4ki.ru> в России уже несколько лет успешно продаются высококачественные портфели и сумки всемирно известной компании Dr. Koffer New York. Англоязычный сайт американской компании Dr. Koffer <http://www.kofferusa.com/koffer-contact-us.html> в отличие от сайта <http://www.koffer.ru>, содержит информацию о контактном телефоне и адресе компании в США.

Поскольку всемирная сеть Интернет является общедоступным источником информации, имеющиеся на вышеуказанных сайтах сведения о вышеупомянутой американской компании и использовании обозначения, тождественного заявленному, в отношении однородных товаров ранее даты приоритета заявки №2005731212/50 были доступны неограниченному кругу потребителей.

Кроме того, следует отметить, что информация о компании и известности кожгалантерейных изделий Dr. Koffer присутствует на сайтах разных компаний, которые предлагают к продаже однородные заявленным товары 18 класса МКТУ, производителем которых является вышеназванная компания.

Учитывая, что заявителем по заявке №2005731212/50 является иное юридическое лицо, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 18 класса МКТУ, и, следовательно, противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 2.5 Правил, является правомерным. Что касается вывода экспертизы о несоответствия заявленного обозначения требованиям абзаца 2 пункта 3 статьи 6 Закона в отношении остальных товаров, указанных в перечне заявки, то он является недоказанным.

В отношении основания для отказа в регистрации, изложенного в пункте 3 статьи 7 Закона, указанного в решении экспертизы, необходимо отметить следующее.

Для того, чтобы признать заявленное обозначение, не соответствующим требованиям абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона, необходимо выполнение трех условий: тождество заявленного обозначения и фирменного наименования, фирменное наименование Dr. Koffler должно охраняться в Российской Федерации в отношении однородных товаров, и это право должно было возникнуть ранее даты приоритета заявки №2005731212/50.

Поскольку ни экспертиза, ни коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о возникновении права на фирменное наименование Dr. Koffler в Российской Федерации, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.04.2008, отменить решение экспертизы от 06.03.2007 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2005731212/50 в отношении следующих товаров:

Форма 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г (511) Г

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.

18 - зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.