

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 11.03.2011, поданное компанией «САЙМ ТЕКСТИЛ САНАЙИ ИК ВЕ ДИС ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ», Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.12.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по международной регистрации №1004774/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «Enrico Cerini» по международной регистрации №1004774, произведенной Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) 14.04.2009 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 15.12.2010 знаку по международной регистрации №1004774 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в регистрации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении упомянутых товаров указанному знаку не может быть предоставлена охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение «Enrico Cerini» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1004774 представляет собой комбинированное обозначение, которое имеет оригинальное композиционное строение, что определяет индивидуальный, дистинктивный образ обозначения при визуальном восприятии;

- заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов, один из которых (Enrico) представляет собой распространенное имя итальянского происхождения, а второй (Cerini) имеет значение «восковая спичка, тонкая витая восковая свеча, навощенный фитиль». Сочетание указанных словесных элементов приводит к возникновению неоднозначных ассоциаций, однако, принимая во внимание значение составляющих заявленного знака, он будет воспринят как имя и фамилия, одновременно имея с этим фантазийный характер, поскольку не указывает на какое-либо общеизвестное лицо;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация обозначений, содержащих в своем составе имена собственные итальянского происхождения (знак по международной регистрации №724721 «JEAN PIERRE», знак по международной регистрации №731801 «Leona Bennatio», знак по международной регистрации №736990 «PERLETTI» и др.);

- заявителем является турецкая компания, которая занимается производством и продажей текстильных изделий и экспортирует свою продукцию во многие страны мира, в том числе Российскую Федерацию. С целью продвижения своей продукции компания принимает участия в выставках. В Российской Федерации компания принимала участие в 36 Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»;

- правовая охрана знаку по международной регистрации №1004774 предоставлена в ряде европейских стран, среди которых Бенилюкс, Испания, Ирландия, Норвегия, Япония, Великобритания, Сингапур, США;

- вышеуказанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем к возражению, а также на заседании коллегии представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет сведений об имени «Энрико» на 5 л. [1];
- распечатка перевода слова «cerini» на 1 л. [2];
- распечатки примеров международных регистраций на 19 л. [3];
- распечатка информации о заявителе с переводом на 4 л. [4];
- распечатка знака по международной регистрации №1004774 на 6 л. [5];

- копии материалов о закупке фурнитуры из Италии на 6 л. [6].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1004774.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.04.2009) международной регистрации №1004774 знака «Enrico Cerini» правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1004774 является комбинированным и состоит из словесных элементов «Enrico Cerini», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «Е» и «С» - заглавные, а также помещенного слева от словесного изобразительного элемента в виде стилизованного изображения латинских букв «Е» и «С», причем одна буква частично перекрывает другую. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается для товаров 25 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Анализ словарей основных европейских языков, а также словарей иностранных имен и фамилий (см., например, Словарь «Иностранные фамилии и личные имена. Написание и произношение» 1998 г.), показал, что в состав обозначения «Enrico Cerini» входит слово, означающее в переводе с итальянского: «Enrico» - мужское имя Генрих, Энрико.

Как правомерно было указано в заключении экспертизы (и не оспаривается заявителем), обозначение «Enrico Cerini» не смотря на то, что слово «cerini» может быть переведено с итальянского языка как «восковая свичка, тонкая витая восковая свечка; навощённый фитиль» скорее всего будет восприниматься средним российским потребителем как имя и фамилия итальянского происхождения. Ввиду изложенного возможно введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам представлена информация, согласно которой использование итальянского имени заявителем мотивировано тем, что для производства одежды им осуществляется закупка фурнитуры в Италии [6].

Следует также отметить, что заявитель является турецким производителем различных текстильных изделий (мужские пальто, брюки, шарфы, хлопчатобумажные футболки, кардиганы, женские туники, пижамы, платья и т.д.) и экспортирует свою продукцию, в том числе, в США, Европу, Дальний Восток, Ближний Восток и др. Указанная компания намерена продвигать свою продукцию и на территории Российской Федерации и принимала участие в 36 федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности, состоявшейся в Москве. Также следует отметить, что знаку «Enrico Cerini» по международной регистрации №1004774 предоставлена правовая охрана на территории большинства стран Европы, в Сингапуре и США.

Указанная информация позволяет прийти к заключению, что основание, касающееся введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, предусмотренное требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса для всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1004774, является необоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу **удовлетворить возражение от 11.03.2011, отменить решение Роспатента от 15.12.2010, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1004774 в отношении товаров 25 класса МКТУ.**