

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 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703845 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011703845 с приоритетом от 14.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Василенко Евгением Владимировичем, г. Екатеринбург (далее - заявитель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703845 для всех заявленных товаров 25 класса 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 представляет собой имя «Mirella» (см. <http://slovari.yandex.ru>) и фамилию «Sole» (данный словесный элемент в контексте заявленного обозначения воспринимается как фамилия, см. <http://www.yasni.ru/sole/spisok+familiya>) иностранного происхождения, в связи с чем оно может быть воспринято потребителем как указание на производителя товара, что для заявителя, являющегося российским индивидуальным предпринимателем, не соответствует действительности.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявителем не были представлены документы, подтверждающие то, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как обозначение, индивидуализирующее товары ИП Василенко Е.В.

В связи с изложенным заявленное обозначение квалифицировано экспертизой как способное ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

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

- слово «Mirella» способно восприниматься как женское имя иностранного происхождения, вместе с тем, женские имена традиционно используются для индивидуализации женской одежды (например, SELA, ZARA, ZARINA);

- интернет-страница <http://www.yasni.ru/sole/spisok+familya>, на которую ссылается экспертиза при оценке смыслового значения слова «Sole», более не существует;

- слово «Sole» является словарным и имеет различные смысловые значения в разных языках, например, в переводе с английского языка оно означает «подошва, ступня, след ступни», с немецкого – «рассол, соляной источник», с французского - «подошва копыта, плита, под», с итальянского - «солнце», с латинского - «солнце, солнечное сияние»;

- таким образом, слово «Sole» не способно однозначно восприниматься российским потребителем исключительно в качестве фамилии иностранного происхождения;

- при этом, словесные обозначения, которые могут восприниматься как имена собственные (фамилии) и как словарные слова, допускаются к регистрации в качестве товарного знака ввиду их фантазийности;

- российским потребителям не известен конкретный человек с именем и фамилией «Mirella Sole», который производит женскую одежду;

- в этой связи, увидев такую маркировку на одежде, потребители решат, что это имя и фамилия дизайнера, либо фантазийного персонажа;

- так, например знаменитая марка одежды «CALVIN KLEIN» была основана в 1968 году в Нью-Йорке не только собственно дизайнером Келвином Кляйном, но и бизнесменом Барри Шварцом;

- бренд одежды «Макс Азриа» был создан в 1989 году Любовью Мациевской и назван в честь её мужа Макса Азриа;

- известная немецкая марка одежды «Tom Tailor» была основана в 1962 году Хансом Генрихом Пюньером в Гамбурге для создания ассоциаций с недорогой, но красивой и удобной одеждой;

- таким образом, заявленное обозначение если и может восприниматься как имя и фамилия, то потребитель скорее определит их как принадлежащих именно фантазийному персонажу, ассоциирующемуся с женщиной и солнцем.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703845 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.02.2011) заявки №2011703845 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 «Mirella Sole», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с использованием заглавных букв «M» и «S».

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 (различные виды одежды) ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вывод экспертизы основывается на том, что заявленное обозначение «Mirella Sole» представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения, в связи с чем у потребителя может сложиться ложное представление об иностранном происхождении товаров и их изготовителя, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по заявке №2011703845 является российский индивидуальный предприниматель.

Действительно, заявленное обозначение включает в свой состав женское имя «Mirella» и словесный элемент «Sole» (с английского языка переводится как «подошва, ступня, след ступни», с немецкого языка – «рассол, соляной источник», с

французского языка - «подошва копыта, плита, под», с итальянского языка - «солнце»), который в силу исполнения его с заглавной буквы может быть воспринят потребителями в качестве фамилии (см. www.yandex.ru).

Вместе с тем необходимо отметить, что коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями о существовании конкретного физического лица с таким именем и фамилией, являющегося производителем одежды, что могло бы привести к возникновению в сознании потребителя при восприятии заявленного обозначения ассоциативной связи товаров, маркированных им, с иным производителем.

В свою очередь, господин Василенко Е.В. на территории Российской Федерации с 2004 года осуществляет оптовую и розничную продажу женской одежды, маркированной обозначением «Mirella Sole». Заявитель позиционирует свою продукцию на российском рынке, как отвечающую высоким требованиям качества и последним требованиям моды (см. <http://mirellasole.com>).

С учетом изложенного, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным обозначением «Mirella Sole» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные иностранным производителем.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 19.02.2013, отменить решение Роспатента от 28.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703845.