

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 15.09.2006, поданное Суворовым Романом Валерьевичем (далее - заявитель), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 22.06.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004724359/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004724359/50 с приоритетом от 22.10.2004 является - Суворов Роман Валерьевич, г. Москва.

В соответствии с приведенным в заявке описанием, заявленное обозначение "DANIOTTI" является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице, носит фантазийный характер, транслитерация буквами русского алфавита - "ДАНИОТТИ".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 22.06.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров (услуг) мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение "DANIOTTI" представляет собой фамилию иностранного происхождения (см. www.yandex.ru) и не может быть зарегистрировано на имя российского физического лица (заявителя), поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В возражении от 15.09.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы сводятся к следующему:

1. В словарно-справочных изданиях значение заявленного обозначения "DANIOTTI" отсутствует.

2. Согласно данным, полученным по сети Интернет (приложение № 1 на 2 л. к возражению), потребитель не будет введен в заблуждение относительно изготовителя или характеристик товаров, поскольку приведенная информация свидетельствует о товарах 25 класса, производимых заявителем и маркируемых заявленным обозначением.

3. Для индивидуализации товаров 25 класса различными производителями используются товарные знаки, выполненные в латинском алфавите: "DIERHOFF" (свидетельство № 273965), "Avals" (свидетельство № 289122), "Selta" (свидетельство № 289797), "FAMERLY" (свидетельство № 290699). Приложение № 2 на 4л. к возражению.

4. Заявленное обозначение "DANIOTTI" является новым, оригинальным, обладает различительной способностью, при этом его регистрация в качестве средства индивидуализации товаров (услуг) заявителя не нарушит права третьих лиц.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы от 22.06.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров (услуг) по заявке № 2004724359/50.

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

С учетом даты (22.10.2004) поступления заявки № 2004724359/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено следующее: не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно, 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 (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

Заявленное на регистрацию словесное обозначение "DANIOTTI" выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 18, 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2004724359/50.

Согласно данным, полученным по сети Интернет (<http://w.rasprodaga.ru>; <http://www.atroncity.ru>; <http://www.odezhda.ru>; <http://dir.org.ru>; www.sorocheck.net) заявленное обозначение "DANIOTTI" воспроизводит итальянскую марку одежды. Данная информация размещена на русско-язычных сайтах сети Интернет и доступна потребителю.

Указанные в возражении материалы (приложение № 1) документально не доказывают взаимосвязь между заявленным обозначением "DANIOTTI" и заявителем, как производителем указанных в заявке товаров (услуг). Следовательно, данные аргументы заявителя, приведенные в защиту заявленного обозначения "DANIOTTI", носят декларативный характер.

Учитывая фантазийный характер заявленного обозначения "DANIOTTI", отличающегося оригинальностью звучания, его рекламу в средствах массовой информации (сеть Интернет) как итальянской марки одежды, реализуемой на территории Российской Федерации и производимой на территории Италии, рассматриваемое обозначение при использовании его в качестве средства маркировки заявителем способно вызвать у потребителя ложное представление об изготовителе товаров и услуг (что им является итальянская компания), которое не соответствует действительности.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил ТЗ, является правомерным.

Относительно доводов заявителя, касающихся наличия товарных знаков "DIERHOFF", "Avals", "Selta", "FAMERLY", исключительные права на которые принадлежат третьим лицам, Палата по патентным спорам отмечает, что в силу самостоятельного делопроизводства по каждой заявке данные товарные знаки не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения "DANIOTTI" в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.09.2006, оставить в силе решение экспертизы от 22.06.2006.