

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, поступившее 20.02.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Тони Перотти", Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013737137, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013737137 с приоритетом от 28.10.2013 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение «», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент представлен в виде белого прямоугольника, на котором в две строчки расположен словесный элемент «BRUNO PERRI», разделённый чертой. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16, 18, 25, и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013737137. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. Словесный элемент заявленного обозначения представляет собой слово иностранного происхождения, выполненное буквами латинского алфавита, и при использовании данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 18, 25 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным производителем товаров, что не соответствует действительности, в связи, с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и его места нахождения.

Словесный элемент «BRUNO PERRI» представляет собой имя и фамилию итальянского происхождения, в связи, с чем заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление об определённом месте происхождения товаров, изготовителе товаров (лице, оказывающем услуги).

Кроме того, поскольку элемент «BRUNO PERRI» является именем собственным и носит личностный характер, то в отношении заявителя – ООО «Тони Перотти», Москва, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В поступившем 20.02.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- производство товаров заявителя ООО "Тони Перотти" под заявленным обозначением эксклюзивно, под заказ заявителя, осуществляется в Италии. Соответственно, потребитель не будет введён в заблуждение, поскольку качество товаров ООО "Тони Перотти" под обозначением «BRUNO PERRI», произведённых для него по заказу итальянской компанией Tony Perotti Srl - 37047, Italy, San Bonifacio (Verona), Via Ritonda S.S.11 из высококачественного сырья (натуральная кожа) является соответствующим лучшим итальянским традициям;

- заявитель ООО "Тони Перотти" в лице руководителя Лобач Валерия Анатольевича, является многолетним производственным партнёром итальянской компании Tony Perotti Srl - 37047, Italy, San Bonifacio (Verona), Via Rhonda S.S.11. Производство товаров кожгалантереи высокого качества заявителя ООО "Тони Перотти" осуществляет по заказу компанией Tony Perotti Srl, Италия, специализирующейся на производстве высококачественных товаров из натуральной кожи. В подтверждение сказанного, прилагаем к настоящему возражению контракт организации-заявителя ООО "Тони Перотти", г. Москва и Tony Perotti Srl, Италия, предметом которого является производство и поставка Tony Perotti Srl для ООО "Тони Перотти" таких товаров кожгалантереи, как: сумки, ремни, кошельки, портмоне, аксессуары и др. под обозначением «BRUNO PERRI», а также письмо Tony Perotti Srl, Италия;

- оригинальное написание обозначения «BRUNO PERRI» в минималистском стиле было разработано специально для ООО "Тони Перотти" в январе 2013 года дизайнерской компанией ЗАО «Мера Плюс Ко», г. Москва;

- словесный элемент «BRUNO PERRI» является вымышленным словосочетанием, носящим семантически нейтральный характер по отношению к перечню заявленных товаров и услуг. Высокая узнаваемость обозначения «BRUNO PERRI» в сети интернет, всегда фигурирующего в «связке» с фирменным наименованием заявителя ООО "Тони Перотти", в том числе: широкая представленность товаров кожгалантереи под обозначением «BRUNO PERRI» в различных интернет магазинах; результаты поисковых выдач Google, Yandex и др. поисковых систем, позволяют сделать вывод о том, что возможность введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров/лица оказывающего услуги, стремится к нулю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013737137 для всех заявленных товаров и услуг 16, 18, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

- копия учредительных документов ООО "Тони Перотти" на 12 стр.;
- копия контракта №5 от 6.03.13г с Tony Perotti Srl на 5 стр.;
- письмо-согласие Tony Perotti Srl на 1 стр.;
- копии договоров с дистрибьюторами на покупку, комиссию, консигнацию (г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Симферополь, г.Находка, г.Ставрополь) акты, счета-фактуры, торговые наклад., 138 стр.;
- копия договора №219-13 от 14 января 2013 г. с ЗАО «Мега Плюс Ко» на разработку логотипа «BRUNO PERRI», акт, счет, плат. поручение на 7 стр.;
- копия договора №12 от 30 апреля 2015 г. с ООО «Каталог Бренд» на размещение рекламных материалов (4 обложка), акт, счет, счёт-фактура, на 5 стр.;
- распечатки скриншотов на 2 стр. в 1 экз.;
- письма регистратора доменных имён RU Center на 4 стр. в 1 экз.;
- фотографии продукции, маркированной обозначением «BRUNO PERRI» на 19 стр.;
- буклет 1 шт.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.10.2013) поступления заявки №2013737137 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Изобразительный элемент представлен в виде белого прямоугольника, на котором в две строчки расположен словесный элемент «BRUNO PERRI», разделённый чертой.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16, 18, 25, и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг и месте его нахождения.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «BRUNO PERRI» семантики не имеют. Следовательно, само по себе обозначение «BRUNO PERRI» не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров/услуг.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом.

Вместе с тем, было представлено письмо от итальянской компании Tony Perotti Srl - 37047, Italy, San Bonifacio (Verona), Via Rhonda S.S.11, в котором выражено согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Bruno Perri» на имя заявителя в отношении товаров 16,18, 25, 35 классов МКТУ, поскольку указанная компания эксклюзивно и по заказу заявителя производит товары, указанные в перечне заявки.

Кроме того, анализ сведений из сети Интернет показал, что зарегистрирован сайт на имя заявителя tonyperotti.ru, на котором содержится информация о том, что все права на продукцию, производимую по заказу, принадлежат ООО «Тони Перотти» (заявителю). Следовательно, ведения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров/услуг отсутствует.

В силу указанного выше, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и месте его нахождения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2016, отменить решение Роспатента от 23.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013737137.