

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, рассмотрела возражение от 14.11.2012, поданное Михайловой Еленой Алексеевной, г. Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010742157, при этом установлено следующее.

Обозначение «ANNA MANCINI» по заявке №2010742157 с приоритетом от 28.12.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  **ANNA MANCINI**. В центральной части композиции расположен изобразительный элемент в виде шестиугольника, внутри которого вписана буква «М», над которой размещена перевернутая буква «А». Под изобразительным элементом находятся словесные элементы «ANNA MANCINI», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в золотистом, светло-золотистом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 07.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010742157 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент заявленного обозначения «Anna Mancini» представляет собой итальянское имя собственное, которое в силу личного характера может восприниматься как указание на изготовителя товаров (лица,

оказывающего услуги), их места производства. Кроме того, заявленное обозначение может вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление об иностранном происхождении товаров (Италия), маркированных заявленным обозначением, и, тем самым, способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, качества товаров и места их производства.

Также в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Mancini» (свидетельство №390115 с приоритетом от 06.02.2008), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СК-ВЭЙ», 125414, Москва, ул. Клинская, д.6, стр.1, комната №31а.

В возражении от 14.11.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень товаров и услуг, приведенный в перечне заявки, и просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2010742157 только в отношении товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем, противопоставленный товарный знак по свидетельству №390115 больше не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель разрабатывает собственные лекала одежды, затем по лекалам продукция изготавливается в Италии, поскольку только итальянские мастера обладают умением и навыками для создания продукции требуемого качества;

- отсутствуют сведения о том, что на российском рынке на дату подачи настоящей заявки имелаась одежда, маркированная заявленным обозначением «Anna Mancini», произведенная каким – либо, в том числе, итальянским производителем в объеме, позволяющем сделать вывод о возникновении в сознании потребителя ассоциативной связи заявленного обозначения с конкретным местом производства товара, а именно, с Италией;

- заявитель является производителем одежды на территории Российской Федерации и ведет активную хозяйственную деятельность. Законодательство Российской Федерации (см. Постановлением правительства РФ от 15.07.1997 №1037, ГОСТ Р 51121-97, п.2 ст.10 ФЗ «О защите прав потребителей») жестко регламентирует указание всех данных на одежде, включая информацию о производителе и его местонахождении, в силу чего

исключается возможность введения потребителя в заблуждение относительно места производства продукции.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.08.2012 и зарегистрировать товарный знак «ANNA MANCINI» по заявке №2010742157 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- копии страниц журнала с рекламой мехового салона «ANNA MANCINI» [1];
- копию письма от Фонда содействия развитию предпринимательства №Э-33377 от 28.09.2012 [2];
- копию сертификата соответствия №РОСС ИТ.АГ17.Н01643 от 07.12.2011 [3];
- копии фотографий одежды, маркированной обозначением «ANNA MANCINI» [4];
- распечатки с сайта заявителя www.anna-mancini.ru [5];
- копию договора возмездного оказания услуг от 01.10.2002 и приложение к нему на создание дизайна комбинированного обозначения, Техническое задание к нему от 25.09.2002 [6];
- копии контрактов №643/0127656197/02005 от 29.04.2005, №643/012656197/02006 от 06.05.2006, №643/0127656197/02007 от 15.05.2007, №643/0127656197/02008 от 01.05.2008, №643/0127656197/002009 от 27.04.2009, №643/0127656197/02010 от 19.04.2010, №643/0127656197/02011 от 06.04.2011 и спецификаций к ним [7];
- справку о субъекте предпринимательства [8];
- копии договоров заказа с покупателем [9];
- копии чеков [10];
- этикетку [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.12.2010) поступления заявки №2010742157 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 пункту (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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость

состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение  ANNA MANCINI. В центральной части композиции расположен изобразительный элемент в форме шестиугольника, внутри которого вписана буква «М», над которой размещена перевернутая буква «А». Под изобразительным элементом находятся словесные элементы «ANNA MANCINI», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в золотистом, светло-золотистом цветовом сочетании в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Действительно, заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «ANNA MANCINI», воспринимающиеся в качестве имени и фамилии итальянского происхождения. Вместе с тем необходимо отметить, что коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями о существовании физического лица с таким именем и фамилией, являющегося производителем товаров 25 класса МКТУ, указанных в материалах рассматриваемой заявки, а также сведениями, позволяющими соотнести это имя и фамилию с каким-либо местом происхождения товара.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара через ассоциации, которые

возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, в частности, как указание на итальянское происхождение, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что на российском рынке до даты подачи заявки №2010742157 присутствовала какая-либо одежда, в том числе итальянского производства, маркированная знаком «ANNA MANCINI».

Кроме того, заявителем были представлены документы [1-11], свидетельствующие о том, что по его заказу в 2002 году были разработаны комбинированный товарный знак «ANNA MANCINI», упаковочные материалы для продукции заявителя, с нанесенным на них обозначением «ANNA MANCINI». Также из представленных документов следует, что заявитель по договору заказа разрабатывает лекало изделий, затем по указанным лекалам одежда изготавливается компанией SAP FUR SRL, Италия, и маркируется обозначением «ANNA MANCINI». Представленная заявителем справка [8], подтверждает, что с 2000 по 2007 года заявителем продано изделий на сумму 120000000 рублей, а с 2007 по 2010 года – на сумму 151893927 рублей.

Указанные документы позволяют сделать вывод о том, что с 2002 года заявитель реализует свою продукцию, маркированную обозначением «ANNA MANCINI», и рекламирует ее в средствах массовой информации.

Ввиду активного продвижения товаров 25 класса МКТУ, маркированных обозначением «ANNA MANCINI», обозначение стало узнаваемо российским потребителем и ассоциируется с заявителем.

В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №390115 представляет собой словесное обозначение «Mancini», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «М». Знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что поскольку заявителем ограничен объем притязаний товарами 25 класса МКТУ, в этой связи, товарный знак по свидетельству

№390115 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку его охрана распространяется на услуги 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 14.11.2012, отменить решение Роспатента от 07.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010742157.