

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 15.05.2014, поданное ООО «Интерком», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724397, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2012724397 (дата подачи заявки 18.07.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «TENEREZZA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, на фоне буквы «Т», пересекающей словесный элемент в районе буквы «R».

Решение Роспатента от 24.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака «TENEREZZA» по заявке №2012724397 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «TENEREZZA» представляет собой слово итальянского происхождения, в связи с чем у потребителя

могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров, которое в отношении российского заявителя не соответствует действительности и, тем самым, может ввести в заблуждение потребителя относительно нахождения производителя товаров и связанных с ними услуг и места их производства.

В возражении от 15.05.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «TENerezza» представляет собой лексическую единицу итальянского языка, в переводе на русский язык обозначающее «нежность, мягкость, умиление, любовь», при этом семантика этого слова не несет в себе никаких прямых указаний на производителя товаров и его место нахождения, кроме того, для рядового российского потребителя, не владеющего глубокими знаниями итальянского языка, это слово может восприниматься как написанное латинским алфавитом без привязки к какой-либо определенной стране;

- латинские буквы являются основой алфавита в огромном количестве стран, говорящих на разных языках, латинские символы являются доминирующими в формировании языков мирового сообщества, поэтому использование латиницы не определяет страну в качестве изготовителя товаров;

- экспертизой не представлены какие-либо материалы, подтверждающие, что в отношении заявленных товаров и услуг обозначение «TENerezza» использовалось каким-либо другим лицом, в том числе итальянского происхождения, вследствие чего потребитель мог запомнить это обозначение и воспринимать его в качестве обозначения, которым маркирует свои товары и услуги другое лицо;

- заявленное обозначение активно используется заявителем для маркировки одежды и аксессуаров, относящихся к товарам 14, 25 классов МКТУ, которые реализуются через собственную розничную сеть и Интернет-магазин;

- заявитель является администратором доменного имени TENerezza-RUS.COM и активно использует его для продвижения своих товаров;

- российское законодательство не содержит положений, запрещающих использование латинского алфавита или слов иностранного происхождения в

качестве товарных знаков для маркировки продукции, которая производится в России или за рубежом по заказу российских правообладателей;

- возможность регистрации товарного знака на любом иностранном языке подтверждается Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенными в действие 10.05.2003 (далее – Правила), пункт 2.11 которых прямо предусматривает, что если словесное обозначение представлено не на русском языке, то приводится транслитерация буквами русского алфавита и перевод на русский язык, если обозначение имеет смысловое значение;

- возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака подтверждается существованием товарного знака «TENEREZZA», ранее зарегистрированного на имя другого российского правообладателя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ (свидетельство №486096);

- заявитель считает необходимым отметить, что в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя» изготовитель и продавец обязаны предоставить покупателям необходимую и достоверную информацию о товаре или услуге, в том числе об изготовителе и месте изготовления, которая может размещаться как на самом товаре, так и на этикетках и сопроводительных документах;

- вступление России в ВТО определяет возможность и необходимость использования иностранных слов при маркировке продукции, в том числе, предназначенной для продвижения на международном рынке, с целью повышения ее конкурентоспособности.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.02.2014 и зарегистрировать товарный знак «TENEREZZA» по заявке №2012724397 в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» о доменном имени TENEREZZA-RUS.COM [1];

- каталоги продукции «TENEREZZA» со ссылкой на сайт www.tenerezza-rus.com с адресами фирменных магазинов в Москве [2];
- клубные карты и сертификаты, используемые в фирменных магазинах и салонах «TENEREZZA» [3];
- рекламные материалы, включая карту торгового центра «Пятая авеню» с указанием расположения салона одежды «TENEREZZA» [4];
- договоры подряда на пошив корсетных и трикотажных изделий «TENEREZZA», заключенный между заявителем и ООО «Классика белья», ООО «Зазеркалье», платежные документы, подтверждающие исполнение договоров [5];
- договор аренды нежилого помещения с приложениями [6].

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

С учетом даты (18.07.2012) поступления заявки №2012724397 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и 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 качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словом «TENEREZZA», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в котором словесный элемент занимает доминирующее положение.

В переводе с итальянского языка слово «TENEREZZA» имеет значение нежность, мягкость, любовь.

Поскольку обозначение «TENEREZZA» само по себе не несет какой – либо прямой информации об изготовителе товаров и услуг, не соответствующей действительности, нет оснований вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места его производства.

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 иностранное (итальянское) происхождение, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку коллегия палаты по патентным спорам не располагает какими-либо материалами, подтверждающими, что на российском рынке до даты подачи заявки №2012724397 присутствовали товары, относящиеся к 14 или 25 класса МКТУ, маркированные знаком «TENEREZZA», способные вызвать у потребителя стойкие ассоциации с конкретным производителем или местом производства этих товаров, а также с каким-либо лицом, оказывающим услуги по продаже этих товаров, в том числе на территории Италии.

Также отсутствуют основания для вывода об итальянском происхождении заявленного обозначения, поскольку носителем итальянского языка, кроме Италии, могут быть и другие географические объекты в Европе (Швейцария, Сан-Марино). Что касается среднего российского потребителя, то он может воспринимать заявленное обозначение как выполненное буквами латинского алфавита без привязки к определенному языку.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание представленные документы [1] – [6], свидетельствующие о том, что заявитель активно использует заявленное обозначение для маркировки товаров (корсетных и трикотажных изделий), которые производились по его заказу, является владельцем домена TENEREZZA-RUS.COM, который используется для рекламы и продвижения товаров заявителя, а также

арендует нежилые помещения для размещения на этих площадях магазинов розничной торговли «TENEREZZA».

В силу указанного вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «TENEREZZA» по заявке №2012724397 не удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, нельзя признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 15.05.2014, отменить решение Роспатента от 24.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724397.