

**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 от 30.12.2010. Данное возражение подано ООО «Инфо Бридж Коммуникейшен», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009704382/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009704382/50 на регистрацию обозначения «Sergio Bellini» была подана 06.03.2009 заявителем в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «Sergio Bellini» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, причем первые буквы «S» и «B» - заглавные (транслитерация – «Серджио Беллини»).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009704382/50 для всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение воспринимается как имя и фамилия лица итальянского происхождения, в связи с чем при использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака у потребителя возникнут ассоциации, связанные с иностранным происхождением товаров, которые не соответствуют действительности, поскольку

заявителем по заявке является российское юридическое лицо. Кроме того, согласно информации, полученной из сети Интернет, Sergio Bellini является известным итальянским дизайнером, ввиду чего заявленное обозначение, воспроизводящее в своем составе его имя и фамилию, будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В Палату по патентным спорам 30.12.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009704382/50, доводы которого сводятся к следующему:

- российское законодательство не содержит запрета на регистрацию обозначений на иностранных языках. Практика Роспатента подтверждает указанную позицию. Так, с начала 2009 года более 70% товарных знаков зарегистрированы на российских лиц, причем четверть из них представляют собой слова иностранного происхождения, написанные латинским алфавитом;

- введение потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров отсутствует, поскольку товары действительно производятся в Италии;

- заявленное обозначение является псевдонимом, разработанным творческим коллективом ООО «Инфо Бридж Коммуникейшен» в целях рекламной акции и повышения лояльности покупателей к новой торговой марке, которая была выведена на российский рынок в 2009 году. Для представления одежды заявителем был разработан логотип «Sergio Bellini» и произведен набор необходимой полиграфической продукции, в том числе визиток, навесных ярлыков, пакетов, коробок, дисконтных карточек, подарочных сертификатов;

- с 2009 года было открыто три магазина в городе Москве. Для каждого магазина заявитель заказывал архитектурный проект, вывески, торговое оборудование и эксклюзивные манекены. Таким образом, заявитель соблюдает запланированную им маркетинговую концепцию эксклюзивного бренда итальянской одежды. Объемы продаж составил 20 800 000 рублей;

- заявитель является администратором домена [www.sergiobellini.ru](http://www.sergiobellini.ru). Информация, размещенная на иных сетевых ресурсах, касающаяся как торговой марки «Sergio Bellini», так и истории ее создания, была размещена с разрешения заявителя в рекламных целях;

- указанное обуславливает устойчивую ассоциативную связь между заявителем и заявленным обозначением.

В подтверждение изложенных доводов заявителем вместе с возражением, а также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.03.2011, представлены следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 16.09.2010 на 4 л.[1];

- копия материалов контракта №261 от 01.03.2009 на 14 л. [2];

- копия материалов контракта №291 от 11.01.2010 на 7 л. [3];

- копии материалов контракта №293 от 12.01.2010 на 7 л. [4];

- руководство по использованию фирменного стиля торговой марки «Sergio Bellini» на 9 л.[5];

- копия материалов договора аренды от 13.08.2009 на 53 л. [6];

- копия материалов договора №С0000000290 от 01.07.2010 на 8 л. [7];

- копия материалов договора подряда №СГ09/10 от 22.08.2010 на 4 л. [8];

- копия материалов договора субаренды нежилого помещения в здании №74-2-34/10К от 26.08.2010 на 12 л. [9];

- копия материалов договора подряда №40/09 от 03.09.2009 на 8 л. [10];

- копия материалов договора подряда №ПСА-187 от 16.12.2009 на 6 л. [11];

- копия материалов договора оказания услуг №ПСА-216 от 17.12.2009 на 4 л. [12];

- копия материалов договора подряда №СГ02/10 от 09.02.2010 на 8 л. [13];

- копия материалов договора возмездного оказания услуг по партнерской программе от 26.04.2010 [14];

- копия материалов договора №П/7 от 26.04.2010 на 2 л. [15];

- копия материалов договора №0000000282 от 01.07.2010 на 3 л. [16];

- копия материалов договора №СтСр-18/10 от 01.07.2010 на 7 л. [17];

- копия материалов договора аренды №399/ОДА-2010 от 15.02.2010 на 44 л. [18];

- копия материалов агентского договора №399 от 27.02.2010 на 15 л. [19];

- копия материалов договора субаренды №570/10 от 20.07.2010 на 7 л. [20];

- копия материалов договора подряда №СГ10/10 от 05.09.2010 на 9 л. [21];

- копия материалов договора об оказании услуг №05 от 03.03.2010 на 3 л. [22];

- копия материалов договора о сотрудничестве от 09.03.2010 на 9 л. [23];

- копия материалов договора возмездного оказания услуг №475 от 01.04.2010 на 8 л. [24];

- копия протокола о намерениях от 22.10.2010 на 5 л. [25];  
- распечатка сведений о регистраторе домена на 1 л. [26];  
- скриншоты сайта [www.sergiobellini.ru](http://www.sergiobellini.ru) на 6 л. [27];  
- копии концепт проектов магазинов одежды «Sergio Bellini» в 4 экз. [28];  
- каталог с фотографиями магазина «Sergio Bellini» в 1 экз. [29];  
- книга «Революция любви» Л.Лениной в 1 экз. [30];  
- каталог «Программа привилегий для держателей премиальных карт» в 1 экз. [31];  
- каталог «Первое совместное дефиле «Sergio Bellini»&Elena Lenina» в 1 экз. [32];  
- каталог «Коллекция скидок и привилегий для держателей премиальных карт Mastercard» в 1 экз. [33];

- копия технического задания в отдел разработки интернет-продуктов на 2 л. [34];  
- справка на Брофмана А.Г. на 1 л. [35];  
- копия материалов договора страхования №ИЮ-10/0071 от 17.12.2010 на 16 л. [36];  
- копия материалов договора страхования №ИЮ-10/0068 от 22.11.2010 на 47 л. [37];  
- копия материалов контракта №297 от 11.01.2011 на 5 л. [38];  
- копия материалов контракта №298 от 12.01.2011 на 10 л. [39];  
- приглашение на показ в 1 экз. [40];  
- диск в 1 экз. [41];  
- копия материалов договора от 10.02.2011 на 4 л. [42];  
- копия материалов соглашения №ПП-239 от 13.01.2011 на 4 л. [43];  
- копия материалов договора на оказание охранных услуг от 29.10.2010 на 8 л. [44];  
- журнал «ОТДОХНИ» №5 от 28.01.2011 в 1 экз. [45];  
- журнал «ПАПАРАЦИИ» №3 от 26.01.2011 в 1 экз. [46];  
- отчет об открытии бутика «Sergio Bellini» на 7 л. [47];  
- распечатки информации из сети Интернет на 149 л. [48].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (06.03.2009) заявки №2009704382/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Заявленное обозначение «Sergio Bellini» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, причем первые буквы «S» и «B» - заглавные. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ словарей основных европейских языков, а также словарей иностранных имен и фамилий (см., например, Словарь «Иностранные фамилии и личные имена. Написание и произношение» 1998 г.), показал, что в состав словосочетания «Sergio Bellini» входят слова, имеющие значения в переводе с итальянского: «Sergio» - мужское имя Серджио; «Bellini» - фамилия Беллини.

В силу того, что заявленное обозначение представляет собой распространенные итальянские имя и фамилию, выполненные буквами латинского алфавита, у среднего российского потребителя словосочетание «Sergio Bellini» будет вызывать ложные ассоциации, связанные с Италией. Восприятие заявленного обозначения как имеющего

итальянское происхождение будет усиливаться за счет того, что Италия является признанным общемировым лидером в области моды и дизайна одежды и обуви.

Заявитель не оспаривает данный довод и представил документы [2-4], согласно которым одежда под обозначением «Sergio Bellini» изготавливается по его заказу в Италии. Изложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам снять основание введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и услуг.

Вместе с тем, согласно имеющейся информации, включая размещенную в сети Интернет (в том числе, на которую ссылается экспертиза), существует итальянский дизайнер, который родился в Риме и был потомком знаменитых венецианских художников. В 17 лет он уже стал рисовать первые эскизы для ручной росписи одежды. В 1985 на миланской неделе моды была представлена первая коллекция Sergio Bellini. В 1989 он разработал серию мужских поло для линии «Trussardi Sport», а через пять лет дом «Trussardi» стал его родным «домом моды». В 1994 году на венецианском биеннале Sergio Bellini назвали единственным в мире модельером-импрессионистом. Одежду Sergio Bellini носят Аль Пачино, Лучиано Паваротти, Софи Лорен, Шон Коннери, Брэд Питт, Шарлиз Терон и др.

Вышеизложенная информация позволила коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что заявленное обозначение воспроизводит имя собственное известного итальянского дизайнера одежды. В силу указанного, рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве маркировки товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке, способно вызывать у потребителя ложное представление об изготовителе товаров и услуг.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и соответствующий вывод экспертизы следует признать правомерным.

Заявитель выразил несогласие с указанным выше выводом, аргументируя его тем, что псевдоним «Sergio Bellini» был разработан творческим коллективом ООО «Инфо Бридж Коммуникейшен» в целях рекламной акции и повышения лояльности покупателей к новой торговой марке. Информация в сети Интернет, касающаяся псевдонима «Sergio Bellini», размещена с согласия заявителя.

Указанный довод не снимает возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг ввиду нижеследующего. Интернет - глобальная

информационная компьютерная сеть, являющаяся основным средством свободного распространения наряду с радио и телевидением. Информация, содержащая в сети Интернет, является доступной любому пользователю и активно используется для поиска необходимой информации. Содержащаяся в сети Интернет информация, посвященная дизайнеру Sergio Bellini, привела к тому, что потребитель хорошо осведомлен об итальянском дизайнере одежды с мировым именем, однако его связь с компанией заявителя не усматривается. В связи с этим использование имени Sergio Bellini заявителем является ложным указанием на производителя товаров и услуг.

Что касается представленных заявителем материалов об активной деятельности по продвижению товаров под обозначением «Sergio Bellini», необходимо отметить, что все они датированы числом более поздним, чем дата подачи заявки №2009704382/50, ввиду чего не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам в подтверждение наличия у среднего российского потребителя устойчивых ассоциаций ООО «Инфо Бридж Коммуникейшен» с товарами, маркированными заявленным обозначением.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в рамках введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 30.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2010.**