

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 08.02.2012, поданное ООО «ФИОЛЕТ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716372/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010716372/50 с приоритетом от 20.05.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Rosa Selvatica», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 26.10.2011 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2010716372/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. Заявленное обозначение представляет собой словосочетание итальянского происхождения: Rosa – (итал.) роза, Selvatica – (итал.) дикая, лесная, выполнено буквами алфавита, отличного от кириллического, в связи с чем способно породить в сознании потребителя представление об иностранном изготовителе товаров (Италии) из-за высокой репутации как мирового

лидера в области моды, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания.

Данное утверждение экспертизы подтверждается сведениями сети Интернет, из которых следует, что «Rosa Selvatica» - итальянская марка нижнего белья (сайты: <http://www.dimanchelingerie-nik.ru/catalogue.html?cat=172>, <http://impuls-shop.ru/brand/rosaselvatica/>, <http://darsitrade.ru/catalog/corsetry/1371/>).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.02.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя следующими доводами:

- экспертизой не приведены документальные доказательства о регистрации в Италии товарного знака «Rosa Selvatica», а также сведения о возможном итальянском правообладателе товарного знака «Rosa Selvatica»;

- указанные экспертизой ссылки в оспариваемом Решении на различные сайты в сети Интернет не убедительны, являются ненадлежащими утверждениями и не могут быть приняты в качестве доказательств;

- заявленное обозначение «Rosa Selvatica» является фантазийным обозначением по отношению к заявленному перечню товаров и не указывает прямо ни на место производства товаров, ни на место нахождения изготовителя;

- не соответствует действительности утверждение экспертизы о высокой репутации Италии как одного из мировых лидеров по производству одежды, поскольку основное производство продукции швейной промышленности сосредоточено в развивающихся странах;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «DIMANCHE» - свидетельство № 406955, «Cops kids» - заявка № 2010721245, «Ms. COPS» - заявка №2010716373, «Dimanche Lingerie» - свидетельство № 450506 и других, которые также выполнены буквами латинского алфавита и предназначены для маркировки изготавливаемых товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010716372/50 для всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716372/50 - [1];

- копию Устава ООО «ФИОЛЕТ» - [2];

- копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ФИОЛЕТ» - [3];

- копию о постановке на налоговый учёт ООО «ФИОЛЕТ» - [4];

- копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «ФИОЛЕТ» - [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2012, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что ему требуется дополнительное время для предоставления дополнительных материалов.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, поскольку возражение в Палату по патентным спорам поступило 08.02.2012, т.е. спустя десять месяцев с даты 08.04.2011 направления уведомления экспертизы (в котором были указаны те же основания для отказа в регистрации товарного знака, что и в решении Роспатента), тем самым у заявителя было достаточно времени для сбора необходимых материалов.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.05.2010) поступления заявки №2010716372/50 правовая база для оценки охраноспособности 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2010716372/50 представляет собой словесное обозначение «Rosa Selvatica», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В переводе с английского языка входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Rosa» и «Selvatica» имеют следующие значения: rosa – роза, selvatica – дикий, лесной, грубый, см. англо-русский словарь на сайте Яндекс-словари. Таким образом, само по себе обозначение «Rosa Selvatica» не несет в себе каких либо указаний относительно товара и его изготовителя.

Вместе с тем, согласно сведениям из сети Интернет обозначение «Rosa Selvatica» воспроизводит название итальянской марки нижнего белья. «Rosa Selvatica – это творение молодых дизайнеров Италии из дизайнерской школы Domus Academy. Торговая марка «Rosa Selvatica» каждый сезон выпускает неповторимые коллекции женского белья, в которых используются европейские материалы трендовых

направлений», сайты http://www.primeryai.ru/51_rosa-selvatica, http://mondesir.ru/e-store/xml_catalog/145/.

Следует отметить, что в сети Интернет обозначение Rosa Selvatica активно позиционируется многими компаниями для маркировки товаров, разработанных итальянскими дизайнерами и производимых в Италии: <http://elitbelye.ru/magazin>, <http://www.justeva.ru/shop/>, <http://www.3gracii.ru/shop/>, <http://www.vivacalze.ru/>, <http://darsitrade.ru/catalog/> и многие другие сайты.

Степень насыщенности Интернет-пространства такой информацией позволяет коллегии признать ее достоверной.

При этом анализ материалов, находящихся в деле заявки, и приложенных к возражению [1-5], показал, что материалы не содержат документов, свидетельствующих о том, что заявитель имеет непосредственное отношение к производству этих товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров 25 класса МКТУ, указанных в заявке, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении товаров 25 класса МКТУ не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что не существует сведений о регистрации товарного знака «Rosa Selvatica», не может быть признан убедительным, поскольку в ходе проверки охраноспособности заявленного обозначения оно проверяется на соответствие требованиям пунктов 1-7 статьи 1483 Кодекса. Отсутствие сведений о наличии ранее зарегистрированных товарных знаков не исключает проверки на соответствие заявленного обозначения по другим пунктам, в частности, по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2011.