

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 21.06.2013, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Навасардян Н.В., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736587, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2011736587 с приоритетом от 08.11.2011, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной бабочки и словесные элементы «viamilano», «accessories boutique», заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что словесный элемент «viamilano», входящий в состав заявленного обозначения, представляет собой слово иностранного происхождения и, тем самым, порождает в сознании потребителя ложное ассоциативное представление об итальянском происхождении товаров (услуг), в связи с чем регистрация заявленного

обозначения на имя заявителя – Навасардян Н.В., г. Москва, будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Кроме того, словесный элемент «viamilano» при его фонетическом воспроизведении будет ассоциироваться у российского потребителя со словами итальянского происхождения (via – улица, дорога; Milano – Милан, город на севере Италии, см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>), одно из которых является географическим наименованием. В этой связи заявленное обозначение будет ассоциироваться с итальянским происхождением товаров и услуг, не соответствующим действительности, поскольку заявитель находится в городе Москве.

Также в решении Роспатента отмечается, что словосочетание «accessories boutique» (англ. – магазин аксессуаров) является неохраняемым элементом заявленного обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.06.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «viamilano» отсутствует в качестве лексической единицы в каких-либо доступных словарно-справочных изданиях и является фантазийным;
- разбиение данного словесного элемента на произвольные части необоснованно и не соответствует действительному восприятию этого обозначения потребителями;
- заявленное обозначение не указывает на вид услуг или их характеристику и не содержит сведений об изготовителе;
- товарные знаки, выполненные в латинице, используются не только иностранными, но и российскими компаниями, и российский потребитель при этом не вводится в заблуждение относительно принадлежности этих знаков;
- заявитель планирует осуществить международную регистрацию заявленного обозначения в европейских странах, где потребители воспринимают только латинский алфавит;
- заявитель использует заявленное обозначение в качестве названия для магазина по продаже сумок.

В качестве приложения заявителем представлены:

- фотографии витрины магазина, воспроизводящей заявленное обозначение;
- договор краткосрочной аренды нежилого помещения для торговли;
- счета за поставку итальянских сумок.

Кроме того, на заседании коллегии заявитель скорректировал заявленный перечень, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011736587, ограничив его следующими услугами 35 класса МКТУ: продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, услуги оптовой и розничной торговли через магазины.

Таким образом, на основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011736587 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.11.2011) поступления заявки №2011736587 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с подпунктом 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 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.

Заявленное обозначение по заявке №2011736587 является комбинированным, представляет собой прямоугольник черного цвета, в центральной части которого расположены друг под другом словесные элементы «viamilano» и «accessories boutique», выполненные строчными буквами латинского алфавита. Слово «viamilano» подчеркнуто горизонтальной красной чертой. В словесных элементах «viamilano» и «accessories boutique» все буквы выполнены в белом цвете, а точки над буквами «i» в слове «viamilano» - в красном. Справа от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде стилизованной бабочки красного цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 35 классов МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, услуги оптовой и розничной торговли через магазины».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «accessories boutique» (в переводе с английского языка означает «магазин аксессуаров», см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Также в состав заявленного обозначения включено сложносоставное слово «viamilano», состоящее из двух слов итальянского происхождения – «via» (улица, дорога) и «milano» (Милан, город на севере Италии), см. Интернет-словари <http://slovari.yandex.ru>.

Принимая во внимание указанное смысловое значение элементов «via» и «milano», обозначение «viamilano» может восприниматься потребителем в значении «улица Милана», и тем самым порождать определенные представления о месте происхождения товара (услуг), связанном с Италией.

Однако, обращение к представленным заявителем материалам [1] – [3] свидетельствует о том, что обозначение «viamilano» используется заявителем для маркировки услуг магазина, реализующего продукцию итальянского происхождения, вследствие чего нет оснований полагать, что заявленное обозначение «viamilano accessories boutique» способно вызвать у заявителя не соответствующие действительности представления о лице, оказывающем услуги 35 класса МКТУ.

В силу указанного выше, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, услуги оптовой и розничной торговли через магазины».

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.06.2013, отменить решение Роспатента от 17.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011736587.