

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 18.06.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинг-Финанс Брокер», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.04.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008731289/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008731289/50 с приоритетом от 30.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BINO TIANI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 28.04.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание, которое способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места производства товаров и услуг, так как может вызывать ассоциации с итальянским происхождением товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.06.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из двух слов «BINO» и «TIANI», которые образуют фантазийное словосочетание, не несущее никакой смысловой нагрузки даже с учетом того, что слово «BINO» переводится с итальянского языка как «дважды повторять, удваивать»;

- совпадение одного словесного элемента «BINO» со значимым словом в итальянском языке не может являться основанием для вывода об итальянском происхождении заявленного обозначения;

- вызывает удивление утверждение экспертизы о том, что «Италия является одним из наиболее известных производителей одежды и обуви», которое ничем не подтверждено;

- российское законодательство по товарным знакам не запрещает регистрацию обозначений, выполненных латинскими буквами, в том числе, действительно являющихся словами итальянского языка, что подтверждается, в частности, наличием большого количества регистраций на имя российских заявителей и заявителей других стран, например, Fanno Fatti, Bambino, Fascino, Capellino, Buonogiorno и др.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.09.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 представляет собой словесное обозначение «BINO TIANI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения «BINO TIANI» показал, что данное словосочетание отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Вместе с тем, слово «BINO», занимающее начальную позицию в заявленном обозначении и являющееся лексической единицей итальянского языка (в переводе с итальянского означает «двойной» см. словари Яндекс), вряд ли может быть известно среднему российскому потребителю.

При указанных обстоятельствах утверждение о том, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как словосочетание итальянского происхождения, не может быть признано обоснованным.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение «BINO TIANI» не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, что не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение относительно производителя товаров и оказываемых услуг.

Отсутствуют также основания полагать, что словосочетание «BINO TIANI» будет восприниматься потребителем как имя и фамилия конкретного производителя товаров из Италии или какой-либо другой страны и тем самым приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом производства товара.

В силу указанного можно сделать вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 18.06.2010, отменить решение Роспатента от 28.04.2010 и зарегистрировать товарный знак №2008731289/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

25 - одежда; обувь; головные уборы.

35 - снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям) и продвижение товаров для третьих лиц; в том числе оптовая и розничная торговля вышеуказанными товарами.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на

1 л. в 1 экз.