

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 20.12.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 994204, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Verona di Marco» с конвенционным приоритетом от 06.03.2008 была произведена Международным Бюро ВОИС 27.08.2008 за №994204 для товаров 18, 24 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя K-Mail Order OHG, Германия (далее – правообладатель).

Знак «Verona di Marco» по международной регистрации № 994204 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.09.2010 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №994204 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что слово «Verona» представляет собой географическое наименование, которое способно ввести потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров.

Словесное обозначение «Марсо» является именем собственным, в силу написания его с заглавной буквы.

Владелец международной регистрации выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 20.12.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- помимо географического наименования слово «Verona» имеет ряд значений и вариантов употребления, что указывает на лексическую неоднозначность знака. Семантическое наполнение слова «Verona» в заявленном обозначении полностью зависит от индивидуальных ассоциаций, порождаемых в сознании потребителя при восприятии знака;

- «Марсо» - имеет множество значений и не может быть однозначно определен семантически;

- знак «Verona di Marco» с большей степенью вероятности будет воспринят потребителем как имя собственное, что определяет его как оригинальное фантазийное обозначение, состоящее из имени, фамилии и приставки –соединителя. Знак не содержит указаний на место происхождения товаров и не противоречит нормам предоставления правовой охраны;

- знак по международной регистрации №994204 представляет собой абстрактное словосочетание, целью которого является отличие товаров одного производителя от товаров других производителей.

- практика использования имен собственных в качестве брендов обуви, одежды и аксессуаров является широко распространенной и четко интерпретируемой потребителем;

- в условиях современной глобализации, активного сотрудничества и экономических отношений между странами ничто не исключает и не ограничивает возможность итальянского модельера работать в немецкой компании, немецкого модельера иметь итальянское имя или псевдоним;

- для потребителей является абсолютно обоснованным, понятным и привычным европейский характер звучания торговой марки различных, в том числе российских производителей, что полностью исключает возможность введения потребителей в заблуждение;

- заявленный на регистрацию знак полностью соответствует законодательству страны происхождения Германии, вследствие чего он был там зарегистрирован;

- обозначение «Verona di Marco» соответствует нормам предоставления правовой охраны страны – происхождения и большинства европейских стран, включая Италию, практика и законодательство которых в отношении абсолютных оснований для отказа в регистрации аналогичны законодательству Российской Федерации;

- обозначение «Verona di Marco» используется заявителем для маркировки обуви. На российском рынке широко представлены товары, маркированные данным обозначением. Одним из способов распространения товаров является продажа товаров в Интернет-магазинах. Наличие в свободном доступе на рынке товаров широко ассортимента позволяет говорить о том, что обозначение широко известно российским потребителям и приобрело своего рода различительную способность именно как обозначение компании заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. словарные материалы и энциклопедические статьи с сайтов www.ru.wikipedia.org, www.thinkbabynames.com., www.ru.wikipedia.org.
2. Данные из электронной базы ВОИС и ФИПС в отношении действия регистраций.
3. Копия свидетельства Германии № 302008015249.
4. Выписка из базы европейских товарных знаков ОНІМ по регистрации № 994204.
5. Материалы сайтов Интернет-магазинов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.08.2008) международной регистрации №994204 правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Словесное обозначение по международной регистрации №994204 «Verona di Marco» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ словарно – справочных источников показал следующее.

Слово «Verona» является наименованием города на северо-востоке Италии, в регионе Венето, административный центр одноимённой провинции. Население — 259 тысяч человек (2004 г.). Расположен на реке Адидже.

Верону ежегодно посещают сотни тысяч туристов, в том числе из России, из-за его достопримечательностей, а также ежегодных мероприятий, таких как открытие оперного сезона.

Слово «Marco» имеет значение в переводе с итальянского языка «марка (денежная единица Германии или Финляндии), противовес», но также может быть и именем собственным.

Предлог «di» в итальянском языке используется для образования родительного падежа в значении принадлежность, и, следовательно, обозначение «Verona di Marco» можно перевести как Верона Марко.

Таким образом, обозначение в целом воспринимается как имеющее отношение к Италии, а учитывая что, владельцем международной регистрации является немецкая компания, оно является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров или нахождения их изготовителя.

Довод заявителя относительно того, что в компании заявителя может работать итальянский дизайнер-разработчик продукции, не подтвержден фактическими данными.

Что касается довода заявителя о регистрации знака в ряде стран, среди которых страны Европейского Союза, то он не может являться основанием для предоставления правовой охраны знаку по данной международной регистрации на территории Российской Федерации, так как на основании статьи 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности «Условия подачи заявки и регистрации товарного знака определяется в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Представленные заявителем информация из сети Интернет не могут являться подтверждением того, что потребителем обозначение «Verona di Marco» до даты приоритета международной регистрации воспринималось как обозначение товара производителя, поскольку в них отсутствуют сведения о длительности и интенсивности его использования.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

Отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2010.