

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 13.10.2015, поданное ООО «Меридиан», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013734860, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013734860 с приоритетом от 10.10.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словосочетание «Marco Lippi», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.06.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013734860 в отношении заявленных товаров и услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение представляет собой сочетание имени и фамилии иностранного происхождения, выполненных буквами латинского алфавита, в связи с чем его регистрация на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) и его местонахождения, вызывая у потребителя ложное представление об иностранном происхождении товаров и услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2015 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является именем и фамилией какого-либо лица;
- рассматриваемое обозначение было придумано руководителем компании заявителя и получило международную регистрацию в Китае;
- российский потребитель привык, что обувная продукция, даже если товарный знак принадлежит российской компании, может называться иностранными именами, например, товарный знак «THOMAS MUNZ» по свидетельству №363473, правообладатель ООО «Т.Мюнц», товарный знак «Francesco Donni» по свидетельству №240082, правообладатель ООО «Брайт-1999» в отношении товаров 25 класса МКТУ;
- долголетняя история существования на рынке российских товарных знаков, использующих в названии иностранные имена, отнюдь не приводит к введению потребителя в заблуждение;
- регистрация заявленного обозначения возможна на имя заявителя, поскольку не вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как потребитель в случае с обувной продукцией привык ориентироваться не на название товарного знака, а не информацию, которая в обязательном порядке предоставляется продавцом при реализации продукции;
- заявитель просит скорректировать заявленный перечень товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, поскольку он занимается производством и реализацией обуви.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734860 в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ «ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бутсы; галоши; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; стельки; тапочки банные; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли», услуг

35 класса МКТУ «демонстрация товаров; консультации профессиональные в области бизнеса; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Заявителем были представлены документы, свидетельствующие о деятельности заявителя (договоры поставки, сведения из сети Интернет, сведения о регистрации доменного имени и так далее) (1).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (10.10.2013) заявки №2013734860 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 по заявке №2013734860 состоит из словесных элементов «Margo Lipri», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет имя и фамилию итальянского происхождения и регистрация его в качестве товарного знака на имя российской компании заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг и его местонахождения.

Действительно, заявленное обозначение включает в свой состав мужское имя Марко (например, Marco Polo) и фамилию Lippi (например, Marcello Lippi), имеющие итальянские корни (см. www.yandex.ru). В этой связи заявленное обозначение может порождать в сознании потребителя косвенные ассоциации с итальянским происхождением товаров. Вместе с тем необходимо отметить, что коллегия не располагает сведениями о существовании конкретного физического лица с таким именем и фамилией, являющегося производителем товаров и услуг, указанных в материалах рассматриваемой заявки.

Использование букв латинского алфавита в написании заявленного обозначения само по себе не достаточно, чтобы сделать вывод о восприятии как указания на производителя товаров (лица, оказывающего услуги) и место их производства.

В свою очередь, заявитель представил документы (1), свидетельствующие о реализации на территории Российской Федерации различной обуви, маркированной обозначением «Marco Lippi». На имя заявителя зарегистрирован сайт с доменным именем VALORWOLF.RU, на котором можно ознакомиться с продукцией заявителя и приобрести её как в розничных магазинах, так и через Интернет-магазин.

Таким образом, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров и услуг и его местонахождения. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 13.10.2015, отменить решение Роспатента от 30.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013734860.