

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 29.08.2011 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БранАрт», Московская область (далее – заявитель) на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009734657/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009734657/50 с приоритетом от 29.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 18, 25 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой черный прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «VINCENZOBRANDONISIO», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита золотистого цвета. Правовая охрана испрашивается в сочетании черного, желто-золотистого и красного цветов.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.06.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначению по заявке №2009734657/50 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что словесный элемент «VINCENZOBRANDONISIO» представляет собой фамилию и имя известного итальянского дизайнера Vincenzo Brandonisio, автора одноименной торговой марки, в связи с чем при использовании обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 18, 25 и услуг 35 и 42 классов у потребителя могут возникнуть ассоциации, которые не соответствуют действительности.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 29.08.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «БранАрт» (заявитель) является юридическим лицом, специально созданным для производства продукции, разработанной дизайнером Vincenzo Brandonisio, и ее продажи на российском рынке;

- гражданин Италии Vincenzo Brandonisio, проживающий в США, дал письменное согласие на регистрацию товарного знака на имя заявителя;

- в сети Интернет отсутствуют какие либо данные о зарегистрированных товарных знаках на имя дизайнера Vincenzo Brandonisio;

- господин Vincezo Brandonisio готов лично принять участие в заседании коллегии палаты по патентным спорам, чтобы дать разъяснения по организации производства продукции, маркированной его именем.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.12.2009) приоритета заявки №2009734657/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

Заявленное обозначение является комбинированным, представляющим собой черный прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «VINCENZO BRANDONISIO», выполненный буквами латинского алфавита в одно слово. При этом, буква «В» имеет больший размер, чем остальные буквы, и выполнена красным цветом.

По сведениям из сети Интернет «Vincenzo Brandonisio» является дизайнером одежды. Вместе с тем, представленные заявителем материалы свидетельствуют о том, что он разрабатывает продукцию, которая затем производится и продается ООО «БранАрт» в принадлежащим последнему одноименном модном бутике одежды на Рублевке в Жуковка Плаза. Общество с ограниченной ответственностью «БранАрт» зарегистрировано по месту нахождения бутика. Согласно рекламе в распоряжении посетителей - бутика «роскошные ткани, безупречное качество, богатая палитра цветов и фактур, предложение по индивидуальному пошиву, высокие стандарты сервиса, возможность персональных консультаций с господином Винченцо» (см. <http://narublevke.com/address/65/1218>). Господин Vincenzo Brandonisio выразил письменное согласие на регистрацию товарного знака на имя заявителя.

Таким образом, осуществление совместной деятельности с Vincenzo Brandonisio, а также предоставленное господином Vincenzo Brandonisio письмо - согласие устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя как противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 29.08.2011, отменить решение Роспатента от 17.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009734657/50 в отношении товаров 16, 18, 25 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.