

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 23.08.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007729792/50, поданное индивидуальным предпринимателем Сысоевой Н.В., Россия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя заявлено обозначение по заявке №2007729792/50 с приоритетом от 27.09.2007 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ROBERTO BRUNO», выполненное стандартным шрифтом черного цвета с использованием латинского алфавита, которое является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.05.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «ROBERTO BRUNO» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, лица, оказывающего услуги, и происхождения товаров, так как заявленное обозначение представляет собой мужское имя итальянского

происхождения, в то время как заявителем является индивидуальный предприниматель Сысоева Н.В.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.08.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель владеет товарным знаком «ROBERTO BRUNO», зарегистрированным в Италии за №RM2006C007340 на имя компании «RSC International SRL», и уступленного 06.07.2007 заявителю;
- производство товаров 25 класса МКТУ, а именно мужской одежды, находится на территории Италии, Сысоева Н.В. является владельцем ряда фирм по производству одежды или заказчиком на итальянских фабриках, произведенную продукцию Сысоева Н.В. реализует в России;
- обозначение «ROBERTO BRUNO» является фантазийным и не представляет собой имя модельера или название дома моды, следовательно, введения потребителя в заблуждение не будет;
- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ содержится большое количество регистраций, в отношении которых можно предположить, что они являются фамилиями иностранного происхождения, однако зачастую их владельцами являются лица, находящиеся или имеющие бизнес в этих странах.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- копии регистраций товарного знака «ROBERTO BRUNO» на территории Италии [1];
- распечатки результатов поиска информации по обозначению «ROBERTO BRUNO» в сети Интернет [2];

- распечатки данных о регистрации доменных имен poggino.ru и robertobruno.ru в сети Интернет [3];
- каталог «ROBERTO BRUNO» [4];
- диплом выставки «КОНСУМЭКСПО – 2007» [5];
- копии данных Палаты по делам торговли, промышленности, народных промыслов и сельского хозяйства Италии о передаче товарного знака «ROBERTO BRUNO» Н.В. Сысоевой с переводами на 12 л. [6];
- сертификаты соответствия на 3л. [7];
- декларация о соответствии на 1л. [8];
- договор № 04 от 21.03.2007 на 4л. [9];
- договор №1 от 13.02.2008 на 5л. [10];
- копии счетов на поставку мужских сорочек и галстуков «ROBERTO BRUNO» на 3л. [11];
- копия таможенной декларации на 1л. [12].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.09.2007) поступления заявки №2007729792/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в

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

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям, согласно пункту 2.5.1 Правил ТЗ 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.

Анализ материалов заявки №2007729792/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ROBERTO BRUNO», выполненное стандартным шрифтом черного цвета заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словесного элемента «ROBERTO BRUNO» показал, что данное словосочетание отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение. Слово «ROBERTO» является распространенным в Италии и Испании мужским именем (см. Р.А. Лидин «Иностранные фамилии и личные имена», «ВНЕШСИГМА», 1998, с. 97, 118).

В связи с этим обозначение «ROBERTO BRUNO» может восприниматься как имя собственное итальянского или испанского происхождения.

Вместе с тем, анализ имеющейся информации не позволяет утверждать, что реально существует человек (модельер или владелец предприятия) с таким именем.

Указанная в заключении по результатам экспертизы ссылка на сайт [www.robertobruno.ru](http://www.robertobruno.ru) принадлежит заявителю [3].

Как указано в возражении, заявителю уступлен товарный знак «ROBERTO BRUNO», ранее принадлежавший итальянской компании «RCS International SRL» (что подтверждается документами [1] и [6]).

В предоставленных материалах [3] и на сайте [www.robertobruno.ru](http://www.robertobruno.ru) не упоминается модельер с именем Roberto Bruno, речь идет только о мужской одежде, маркированной обозначением «ROBERTO BRUNO». При этом из представленных документов [9], [10] следует, что эта одежда действительно производится в Италии по заказу заявителя. В Российской Федерации заявителем была получена разрешительная документация [7] на свое имя, при этом в качестве страны изготовления товара указана Италия.

С учетом изложенного, нет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя и несоответствии его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.08.2008, отменить решение от 19.05.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007729792/50 в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

25

- апостольники, банданы [платки], белье нижнее, белье нижнее, абсорбирующее пот, блузы, блузы матросские, боа, боди [женское бельё], ботинки, бриджи, брюки, бутсы, бюстгальтеры, воротники для одежды, воротники съемные, вставки для рубашек, вуали, галоши, галстуки, галстуки-банты с широкими концами, гамаши [с застежками], голенища сапог, жилеты, изделия спортивные трикотажные, изделия трикотажные, каблуки, кальсоны, капюшоны, каркасы для шляп, карманчики, карманы для одежды, кашне, козырьки для головных уборов, колготки, комбинезоны [одежда], комбинезоны для водных лыж, корсажи, костюмы, костюмы купальные, костюмы маскарадные, костюмы пляжные, куртки, кутки рыбакские, ливреи, лифы, майки с короткими рукавами, манжеты, манишки, мантильи, манто, маски для сна [одежда], меха [одежда], митенки, митры [церковный головной убор], муфты [одежда], муфты для ног, набойки для обуви, нагрудники детские [за исключением бумажных], накидки меховые, наушники [одежда], носки, обувь купальная, обувь пляжная, обувь спортивная, обувь, одежда бумажная, одежда верхняя, одежда готовая, одежда для автомобилистов, одежда для велосипедистов, одежда для гимнастов, одежда из габардина, одежда из джерси, одежда из искусственной кожи, одежда кожаная, одежда трикотажная, одежда форменная, одежда, окантовка металлическая для обуви, орари [церковная одежда], пальто, парки, пеленки; пелерины, перчатки [одежда], пижамы, плавки, платки шейные, платья, плащи непромокаемые, повязки для головы [головные уборы], подвязки, подвязки для носков, подвязки для чулок, подкладки готовые [элементы одежды], подмышники, подошвы, подтяжки, полуботинки на шнурках, пояса [одежда], пояса-кошельки, приданное для новорожденного, приспособления, препятствующие скольжению обуви, пуловеры, пятки для чулок двойные, ранты для обуви, ризы [церковное облачение], рубашки, сабо [обувь], сандалии, сапоги, сари, свитера, союзки для обуви, стельки, тоги, трусы, туфли гимнастические, туфли комнатные, туфли, тюбаны, уборы головные, фартуки [одежда], халаты, части обуви носочные, чепчики для душа, чулки, чулки, абсорбирующие пот, шали, шапки бумажные (одежда), шапочка круглая неглубокая без полей, шапочки купальные, шарфы, шилы для бутсов, штанишки детские, штрипки, шубы, эспадриллы, юбки, юбки нижние.

35

- снабженческие услуги для третьих лиц, закупка товаров и обеспечение предпринимателей товарами, сосредоточение товаров для третьих лиц (за исключением их транспортировки), размещение товаров для обеспечения потребителям удобного осмотра и их приобретения через сети магазинов оптовой и розничной торговли; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов оптовой и розничной торговли.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.