

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.01.2008, поданное КАНПАК ТЕКСТИЛЬ ИНСААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005727972/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005727972/50 с приоритетом от 02.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «ROMANO BOTTA + изображение». Изобразительная часть представляет собой окружность, в которую вписана правая половина латинской буквы «R» (без левого вертикального элемента), нижний наклонный элемент которой доходит до линии окружности и разрывает её. Словесная часть «ROMANO BOTTA» располагается по обеим сторонам от окружности: «ROMANO» - слева, «BOTTA» - справа. Выполнена прописными латинскими буквами оригинальным шрифтом: у букв «R» и «B» отсутствует верхняя часть вертикального элемента, у буквы «A» - горизонтальный элемент развернут вертикально и смещен к низу. Читается [романо ботта], перевода не имеет. Словосочетание фантазийное.

Решение экспертизы от 10.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне услуг мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от

11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обосновывается тем, что словесный элемент «ROMANO», входящий в состав заявленного обозначения, в силу своего семантического значения («ROMANO» - римский) и в целом способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как местонахождением заявителя является Турция. Кроме того, на основании сведений, полученных из базы данных сети Интернет, выявлено, что обозначение «ROMANO BOTTA» представляет собой итальянский бренд, существующий 56 лет на мировом рынке, а 13 лет в России.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- рекламные материалы, противопоставленные экспертизой, содержат ссылки только на 2 сайта – romanobotta.com и romanobotta.ru;
- в настоящий период в сети Интернет словосочетание «ROMANO BOTTA» зарегистрировано в качестве наименования домена «romanobotta» в двух зонах: «ru» и «com», при этом в зоне «com» домен зарегистрирован с 18.11.2002 на имя заявителя, а в зоне «ru» с 09.02.2006 – на имя ООО «Триумф»;
- ООО «Триумф» представляет интересы, как по защите товарных знаков, так и по продвижению продукции заявителя на территории России, что регулируется соглашением о представительстве;
- элементы «ROMANO» и «BOTTA» переводятся как «romano» - римский, древнеримский, «botta» - удар, тумак, синяк,

шишка, словосочетание переводится как «римский удар», причем логическое ударение падает на существительное «*botta*»;

- словосочетание заявленного обозначения не является описательным по отношению к товаропроизводителю, а носит фантазийный характер и тем самым не может ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя;
- заявленное комбинированное обозначение зарегистрировано в стране происхождения заявителя;
- по международной регистрации №805659 заявитель также имеет правую охрану на знак «ROMANO BOTTA» в Италии;
- заявитель уже не первый год поставляет в различные регионы России свою продукцию, маркированную знаком «ROMANO BOTTA», которая имеет сертификат соответствия.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки из сети Интернет рекламируемого товара на 7 л.[1];
- соглашение о представительстве между Канпак Текстиль Иншаат Сан.ве Тидж. Лтд. Шти и ООО «Триумф»[2];
- распечатка с веб-сайта ВАС РФ информационного письма №19 от 29.07.1997[3];
- копия свидетельства на обозначение «ROMANO BOTTA», полученное в Турции[4];
- сведения о международной регистрации №805659[5];
- товарные накладные на 6 л.[6];
- сертификат соответствия РОСС TR.АЯ56.Н14207[7].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 10.10.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (02.11.2005) приоритета заявки №2005727972/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно 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.

Заявленное комбинированное обозначение содержит словесный элемент «ROMANO BOTTA» и изобразительный элемент в виде буквы R (без левого вертикального элемента) в окружности, расположенный между словом «ROMANO» и словом «BOTTA».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ (брюки; джемперы; костюмы; куртки; куртки кожаные; одежда кожаная; одежда; пиджаки; пояса [одежда]; ремни кожаные; рубашки; свитера; сорочки; обувь [все товары из материалов, поставляемых из Италии]).

Заявленное обозначение содержит два словесных элемента «romano» и «botta», являющихся лексическими единицами итальянского языка. В переводе с итальянского языка «romano» означает «римский, древнеримский», а «botta» -

«удар, тумак, синяк»¹. Кроме того, «Romano» представляет собой итальянское имя «Романо»², поэтому данное словосочетание может восприниматься как имя собственное, в котором «Romano» - имя, а «Botta» - фамилия. Однако невозможно согласиться с доводами лица, подавшего возражение о том, что данное словосочетание переводится как «римский удар», в котором логическое ударение падает на слово «botta». Поскольку слово «botta» - это существительное женского рода, то прилагательное «romano» должно изменяться по роду и содержать окончание «а». Следовательно, данное словосочетание не имеет самостоятельного значения. Тем не менее, у российского потребителя оно будет восприниматься как словосочетание итальянского происхождения или имя собственное и вызывать ассоциативные представления о товаре и его изготовителе, несоответствующие действительности, так как заявителем является турецкая компания. Таким образом, данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара.

Что касается доводов возражения о том, что заявитель уже не первый год поставляет на территорию Российской Федерации свою продукцию, маркированную обозначением «ROMANO BOTTA», то представленные заявителем материалы не подтверждают того, что заявленное обозначение воспринималось потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки (02.11.2005). Датой вступления в силу соглашения о представительстве [2] является 02.04.2007, что позже даты приоритета. Представленные товарные накладные [6] не могут приниматься во внимание, поскольку они не подкреплены никакими договорами, заключенными с ООО «Камея», являющимся грузополучателем согласно товарным накладным. Распечатки из сети Интернет рекламируемого товара не подтверждают степень информированности потребителей о заявленном обозначении. Наличие свидетельства на обозначение, полученное в Турции, и сведения о международной регистрации имеют лишь правоустанавливающий характер. Учитывая

¹ <http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&l1=23&s=romano;>

² <http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&l1=23&s=botta&%CF%EE%8F1%EA=%CF%EE%8F1%EA>

² «Иностранные фамилии и личные имена. Словарь», Р.А. Лидин, ТОО «Внешсигма», Москва, 1998, стр.118.

вышеизложенное, следует отметить, что представленные сведения не подтверждают, что заявленное обозначение приобрело иное значение, позволяющее исключить возможность его восприятия в качестве способного ввести в заблуждение.

Таким образом, заявленное обозначение, как правомерно указано в решении экспертизы, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.01.2008, оставить в силе решение экспертизы от 10.10.2007.