

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.04.2007, на решение экспертизы от 05.12.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005729000/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005729000/50 с приоритетом от 11.11.2005 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Риттер-Джентельмен», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALESSANDRO MANZONI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Федеральным институтом промышленной собственности 05.12.2006 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Доводы экспертизы сводятся к тому, что обозначение «ALESSANDRO MANZONI» воспринимается именем и фамилией лица, иностранного происхождения. В этой связи, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя - ООО «Риттер-Джентельмен» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 04.04.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- решение экспертизы не содержит указания на определенное лицо с именем и фамилией Alessandro Manzoni, которое могло бы восприниматься как имеющее отношение к производству товаров, указанных в перечне товаров заявки;
- широкое использование российскими производителями обозначений, выполненных буквами латинского алфавита, представляющих собой иностранные слова или стилизованных под имя и фамилию иностранного лица, известно потребителям;
- товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, относятся к группе высококачественных и дорогих одежды, обуви, аксессуаров и тканей, которые традиционно ассоциируются у российских потребителей с товарами иностранного производства;
- круг потребителей, для которых предназначены товары, в отношении которых применяется заявленное обозначение, составляют обеспеченные люди, вовлеченные в глобальные процессы общения и культурных контактов в самом широком смысле;
- для космополитичных, обеспеченных потребителей обозначение, подобное заявленному, представляет собой просто одно из многих, с которым им приходится сталкиваться в процессе шоппинга за границей;
- широко известен тот факт, что товары производятся под разными товарными знаками в тех странах, где производство дешевле;
- в частности, в массовом сознании прочно утвердились представление о том, что такими всемирными фабриками являются Китай и Турция;

- в результате связь между товарным знаком и местом производства товаров или местом нахождения производителей практически отсутствует, за исключением случаев, когда знаки содержат в себе определенные географические указания;

- заявленное обозначение не включает таких указаний;

- фамилия и имя лица никоим образом не могут однозначно свидетельствовать о его местонахождении и даже происхождении, в противном случае мы должны были бы прийти к выводу о том, что лица с турецкими именем и фамилией живут исключительно в Турции, с итальянскими – в Италии, африканскими – в Африке;

- имена и фамилии в результате ассимиляции стали достоянием различных наций – одни и те же имена используются различными народами (например, в России детей называют такими именами, как Диана, Генрих, Генриетта и т.д.);

- даже по фамилии уже нельзя достоверно установить национальность конкретного человека, часто по фамилии можно получить лишь представление о национальности его предков;

- заявитель является известным в России продавцом мужской и женской одежды и аксессуаров как знаменитых зарубежных производителей, так и произведенных по его собственному заказу;

- таким образом, заявленное обозначение воспринимается как одно из серии обозначений, используемых известным поставщиком одежды и аксессуаров на российский рынок;

- товары, в отношении которых используется заявленное обозначение, продаются в 42 магазинах крупнейших городов страны;

- товарный знак «ALESSANDRO MANZONI» зарегистрирован за №262417 в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- товары и услуги 18, 24 и 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация по данной заявке, являются сопутствующими или дополняющими товары и услуги, в отношении которых заявленное обозначение уже зарегистрировано;

- таким образом, заявленное обозначение необходимо рассматривать как «расширение» уже зарегистрированного товарного знака на более широкую линейку продукции.

В качестве обоснования доводов, изложенных в возражении, заявителем были представлены следующие материалы:

- грузовые таможенные декларации, на 5 л. [1];
- историческая справка компании «Риттер-Джентельмен», представленная генеральным директором ООО «Управляющая компания группы «РИТТЕР» Г.Ф. Типпелем, на 1 л. [2];
- ведомость по партиям товаров, отанным на реализацию, на 3 л. [3];
- фотографии продукции (сумки, кошельки, ремни, одежда), фотографии рекламных щитов 17 л. [4];
- договор №20/03 от 05.03.2005 ООО на выполнение комплекса работ и услуг по изготовлению рекламных конструкций, на 5 л. [5];
- договор субаренды №Р/OP-052 от 01.01.2006, касающийся предоставления во временное пользование части площади общественной зоны торгового комплекса «Охотный ряд», на 6 л. [6];
 - фотография вывески в ТЦ «XL» на Ярославском шоссе и фотография размещения рекламы на парковке ТЦ «Охотный ряд», на 2 л. [7];
- договор №16-03/05 от 11.03.2005 на поставку бумажных пакетов, на 10 л. [8];
 - договор аренды недвижимого имущества №ДА-03-04/Д, на 7 л. [9];
 - товарные накладные, счет-фактуры, спецификации к накладным, на 23 л. [10];
 - договор субаренды №Р/П-02 от 01.01.2006, на 5 л. [11];
 - договор субаренды №Р/OP-052 от 01.01.2006, касающийся предоставления во временное пользование части площади общественной зоны торгового комплекса «Охотный ряд», на 10 л. [12];
 - договор аренды №42-1.43-Т от 01.11.2005, на 15 л. [13];
 - договор аренды нежилого помещения №В3 от 22.12.2004, на 13 л. [14];

- договор аренды коммерческой недвижимости, коммерческий и торговый центр «Коммунарка», на 19 л. [15];
- договор аренды коммерческой недвижимости, Химки, МКГА ДВА от 20.08.2003, на 12 л. [16];
- договор аренды №215/06 от 10.11.2005, на 3 л. [17];
- фотографии продукции, размещенной в магазине, 4 шт. [18];
- рекламные материалы [19];
- образец ярлыка продукции «ALESSANDRO MANZONI», 1 шт. [20];
- договор комиссии №5/2006 от 06.02.2006, на 6 л. [21];
- анализ известности торговой марки «ALESSANDRO MANZONI», на 25 л. [22].

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации словесного обозначения «ALESSANDRO MANZONI» по заявке №2005729000/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

С учетом даты (11.11.2005) поступления заявки №2005729000/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченные выше Закон и 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 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 признается ложным

или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с материалами заявки №2005729000/50, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALESSANDRO MANZONI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 18, 24 и услуг 35 классов МКТУ на имя ООО «Риттер-Джентельмен».

Анализ заявленного обозначения показал, что словосочетание «ALESSANDRO MANZONI» представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения: словесный элемент «ALESSANDRO» может быть известен среднему российскому потребителю как мужское имя итальянского происхождения, а слово «MANZONI» представляет собой итальянскую фамилию (см. информационные данные сети Интернет).

Кроме того, общедоступные словарно-справочные источники информации содержат сведения об итальянском писателе Alessandro Manzoni (Аlessandro Мандзони), 1785-1873, ранние стихотворения которого входят во все итальянские антологии, а критические работы, особенно на лингвистические и религиозные темы, остаются в культурном обиходе. Более всего писатель Alessandro Manzoni известен как автор исторического романа «Обреченные» (см. <http://slovari.yandex.ru>).

Необходимо отметить, что в сознании потребителя связь товаров легкой промышленности [одежды, обуви, тканей, личных аксессуаров (чулки, перчатки, сумки, ремни, шляпы, шарфы, украшения и т.д.), домашних аксессуаров (постельное белье, ковры и др.] с Италией одна из наиболее устойчивых. Данный факт обусловлен тем, что Италия с древнейших времен славиться своими традициями изготовления обуви и известными модельерами одежды, а в настоящее время эта страна является одним из лидеров индустрии моды.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ALESSANDRO MANZONI»

способно ассоциироваться в сознании российского потребителя, если не с конкретным физическим лицом, то как имеющее происхождение из Италии, что не соответствует действительности, поскольку заявитель является юридическим лицом Российской Федерации.

Таким образом, в случае маркировки заявленным обозначением товаров, указанных в перечне заявки №2005729000/50, у российского потребителя может создаться впечатление, что они произведены в Италии или имеют к ней какое-то отношение.

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 05.12.2006, является правомерным.

Представленные заявителем документы [1-22] не могут быть учтены Палатой по патентным спорам, поскольку не позволяют прийти к выводу о том, что реализуемые им товары, маркованные товарным знаком «ALESSANDRO MANZONI», были изготовлены в Италии непосредственно по заказу самого заявителя - ООО «Риттер-Джентельмен». Так, согласно грузовым таможенным декларациям [1] одежда фирмы UNIFUR S.R.L., Италия, под товарным знаком «ALESSANDRO MANZONI» предназначалась для ввоза на территорию Российской Федерации в принимающую организацию ООО «АВАЛОН». А товарные накладные, счет-фактуры и спецификации к накладным [10] свидетельствуют о том, что ООО «Риттер-Джентельмен» в соответствии с Договором комиссии №5/2006 от 06.02.2006 [21] оказывал услуги ООО«Феникс» по реализации товаров (в том числе, маркованных знаком «ALESSANDRO MANZONI»).

Приведенные данные анализа известности торговой марки «ALESSANDRO MANZONI» [22] указывают на то, что 80% опрошенных респондентов ассоциируют происхождение товаров под этим обозначением с Италией, при этом 100% опрошенных не известен производитель товаров.

Что касается представленных рекламных материалов, то размещение на них знака «ALESSANDRO MANZONI» совместно с известными марками «PIERRE CARDIN», «TRUSSARDI», «CERRUTI 1881» и т.д., товары которых

также реализуются в сети магазинов «lady&gentleman CITY», усиливает восприятие этого обозначения в качестве иностранной марки.

В отношении утверждения заявителя о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку «ALESSANDRO MANZONI» на его имя (регистрация №262417 действует в отношении товаров 25 класса МКТУ, в настоящее время правообладателем является Международная деловая компания «АйПО групп А.Г.», Сейшельские острова) свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения, то оно не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы от 05.12.2006.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.04.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 05.12.2006.