

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 16.01.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Интер-Обувь Дизайн", Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 13.02.2002 об отказе в регистрации в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке № 2000711737 /50, при этом установила следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2000711737 /50 с приоритетом от 15.06.2000 является ООО "Интер-Обувь Дизайн", Москва (далее - заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LORENZETTI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение является искусственно образованным словом.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Экспертизой 13.02.2002 принято решение об отказе в регистрации товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям п.2 ст. 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-I, и п. 2.1, 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые в установленном порядке введены в действие с 29.02.1996, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 №212 (далее - Правила).

Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как порождает в сознании потребителя представление об изготовителе и месте происхождения товаров (услуг), которое не соответствует действительности.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 17.01.2006, доводы которого сводятся к следующему:

— Использование латиницы в идентифицирующем обозначении не может ввести отечественного потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку согласно закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 17.12.1999 N 212-ФЗ и т.д.), поскольку информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: ... место нахождения (юридический адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца) и место нахождения организации;

— Невозможность зарегистрировать обозначение в латинице, в соответствии с оспариваемым решением экспертизы, препятствует заявителю использовать возможности Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (международная заявка может быть подана только на основании национальной регистрации, ст. 1.2), что противоречит международным соглашениям, участницей которых является Российская Федерация, путем создания неравных (ущемленных) условий для заявителей одной из стран (в данном случае из РФ).

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение «LORENZETTI» по заявке №2000711737 /50 в качестве товарного знака для товаров и услуг, указанных в заявленном перечне.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (15.06.2000) поступления заявки № 2000711737 /50 правовая база включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 19 декабря 1997 г. № 212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.01.1998 за № 1453 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 №2000711737 /50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LORENZETTI», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно справочной информации из Интернета Лоренцетти («LORENZETTI») это братья, итальянские живописцы, представители сиенской школы эпохи треченто. Пьетро Л. (около 1280, Сиена, -1348 (?), там же) (см. slovari.yandex.ru).

Таким образом, заявленное обозначение может восприниматься как имеющее итальянские корни и относящееся к фамильному роду Лоренцетти.

Необходимо отметить, что в сознании потребителя связь обуви с Италией одна из наиболее устойчивых. Данный факт обусловлен тем, что Италия с древнейших времен славится своими традициями изготовления обуви. Итальянская обувь занимает лидирующие позиции на мировом рынке. Следовательно, товары, маркированные обозначением «LORENZETTI», однозначно будут восприниматься потребителями, как товары, имеющие происхождение из Италии, что не соответствует действительности.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.01.2006, и оставить в силе решение экспертизы от 13.02.2002.