

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 (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.04.2010. Данное возражение подано ООО «ПАОЛА», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008711338/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008711338/50 на регистрацию обозначения «VICENZA FORTI» была подана 14.04.2008 заявителем в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «VICENZA FORTI» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (транслитерация – «ВИЧЕНЦА ФОРТИ»).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.02.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008711338/50 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение воспринимается как имя и фамилия физического лица иностранного происхождения, в связи с чем при использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака у

потребителя возникнут ассоциации, связанные с иностранным происхождением товаров, которые не соответствуют действительности, поскольку заявителем по заявке является российское юридическое лицо.

В Палату по патентным спорам 20.04.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008711338/50, доводы которого сводятся к следующему:

- в словосочетании «VICENZA FORTI» первое слово является женским именем, встречающимся в Хорватии, Словении, Италии и других странах. Второе слово в переводе с итальянского и хорватского означает «сильный, прочный, крепкий, надежный». То есть словосочетание в целом можно перевести как Виченца крепкая, прочная, надежная (по аналогии с Василисой премудрой, Еленой прекрасной и т.д.);

- применительно к обуви заявленное обозначение можно интерпретировать так, что обувь называется женским именем (VICENZA) и является прочной, надежной и крепкой (FORTI);

- согласно законодательства Российской Федерации каждая пара обуви, находящаяся в розничной продаже, обязательно должна быть промаркирована с указанием, в том числе страны происхождения, в связи с чем потребитель полностью и достоверно информирован о происхождении товаров, и исполнение заявленного обозначения латинскими буквами не будет вводить в заблуждение потенциальных покупателей о стране происхождения обуви;

- с момента подачи заявки на товарный знак «VICENZA FORTI» ООО «ПАОЛА» поставило в крупнейшие обувные сети («МАТТИНО ОБУВЬ», «Ж», «СИТИ ОБУВЬ» и др.) более 350 000 пар обуви, промаркированной заявленным обозначением. Данная обувь полностью реализована указанными сетями в розничной торговле;

- обувь, маркированная обозначением «VICENZA FORTI», узнаваема покупателями уже на протяжении 5 лет, при этом поставщиком данной обуви всегда являлось ООО «ПАОЛА», а страной происхождения товара – Россия, Италия, КНР и т.д.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения об отказе [1];
- распечатка перевода и значений слов «FORTI» и «VICENZA» [2];
- письмо ЗАО «Группа компаний МАТТИНО» [3];
- копии таможенных материалов: грузовой таможенной декларации (ГТД), дополнения к ГТД и добавочного листа к ГТД [4];
- копия отгрузочной спецификации [5];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения [6];
- копия сертификата соответствия [7];
- упаковка (коробка для обуви) [8].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (14.04.2008) заявки №2008711338/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 либо 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.

Заявленное обозначение «VICENZA FORTI» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ: «ботинки; бутсы; галоши; голенища сапог; каблуки; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь купальная; окантовка металлическая для обуви; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; союзки для обуви; стельки; туфли; части обуви носочные; шипы для ботсов».

Анализ словарей основных европейских языков, а также сведений о значениях слов, представленных заявителем, показал, что в состав словосочетания «VICENZA FORTI» входят слова, имеющие значения в переводе с итальянского и хорватского: «Vicenza» - женское имя (форма от мужского имени Vincenzo), город в Италии; «forti» - производное от слова «forte» - сильный, крепкий, крупный.

Необходимо отметить, что форма «forti» встречается лишь в нескольких словосочетаниях (например, braccia forti — сильные руки, taglie forti — большие размеры одежды). В подавляющем количестве словосочетаний и устойчивых выражений используется основная форма слова – «forte» (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Указанное обуславливает маловероятность возникновения у среднего российского потребителя каких-либо ассоциаций слова «forti» с вышеприведенными значениями слова «forte», в силу отсутствия достаточных знаний и распространения итальянского или хорватского языков на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что «FORTI» воспринимается как фамилия какого-либо лица. Указанное подтверждается известностью людей с этой фамилией: Melissa Forti (итальянская актриса), Vittorio Forti (итальянский дизайнер одежды), Sebastian Forti (вратарь итальянского футбольного клуба «Genoa FC»).

Коллегией Палаты по патентным спорам было также учтено, что оба слова являются значимыми в одних и тех же языках (итальянский, хорватский), в связи с чем могут быть восприняты как семантически связанное словосочетание.

Указанное позволяет прийти к выводу о том, что у среднего российского потребителя словосочетание «VICENZA FORTI» будет вызывать ассоциации, связанные с Италией. Необходимо также отметить, что восприятие заявленного обозначения как имеющего итальянское происхождение будет усиливаться за счет того, что Италия является признанным общемировым лидером в области моды и дизайна обуви.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места их производства. В этой связи соответствующий вывод экспертизы следует признать правомерным.

Относительно доводов заявителя о реализации им обуви, маркированной обозначением «VICENZA FORTI», необходимо отметить следующее.

Представленные материалы [4-7] содержат сведения об обуви «VICENZA FORTI» производства китайских компаний «ИНДЕПЕНДЕНС», г. Гуанчжоу, «КОМПАНИЯ КАНГАЙ ГРУП», г. Венжоу. В разрешительной документации [6, 7] и на упаковке товара [8] производителем указана «КОМПАНИЯ КАНГАЙ ГРУП», г. Венжоу. Материалов, которые могли бы свидетельствовать о какой-либо взаимосвязи заявителя с производителем товаров, не представлено.

В письме [3] указано только, что ООО «ПАОЛА» является поставщиком обуви под товарным знаком «Vicenza Forti», однако отсутствуют сведения о производителе реализуемой обуви. Данная информация свидетельствует о том, что ООО «ПАОЛА» осуществляет услуги по реализации продукции, а не производит товары 25 класса МКТУ.

Таким образом, представленные материалы не позволяют прийти к выводу о наличии у среднего российского потребителя устойчивых ассоциаций ООО «ПАОЛА» как изготовителя обуви, маркированной рассматриваемым обозначением. В этой связи указанные доводы являются необоснованными.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.04.2010, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2010.