

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 (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТопСервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.06.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008710108/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008710108/50 с приоритетом от 04.04.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10, 14, 18, 21, 25, 26, 28 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из двух элементов «ARDECOLINI» и «jewelleryshoes», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных одно под другим.

Решением Роспатента от 24.06.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п.1(3) и п. 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «ARDECOLINI» по своему словопостроению воспроизводит фамилию итальянского происхождения и способен породить в сознании потребителя представление об иностранном изготовителе товаров и услуг, что не соответствует действительности, так как заявителем является российская компания. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «jewelleryshoes», образованный слитным написанием двух слов английского языка «jewellery» и «shoes», в силу своего смыслового значения указывает на вид товара или его свойства для всех товаров 10, 14,

части товаров 21, 25, 26 классов МКТУ и связанных с ними услуг, в отношении товаров 18, 28 и другой части товаров 21, 25, 26, 42 классов МКТУ указанный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «ARDECOLINI» носит фантазийный характер, поскольку не встречается ни в одном известном языке и, следовательно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя;

- фантазийный характер этого элемента подтверждает и эксперт (см. основания для отказа на стр.2);

- словесный элемент «ARDECOLINI» по своему построению не является именем собственным итальянского происхождения, поскольку с такой же вероятностью может восприниматься как слово русского языка – существительное во множественном числе или в родительном падеже;

- «словарь-справочник «Иностранные фамилии и личные имена. Практическая транскрипция на русский язык», на который ссылается экспертиза, не содержит никаких норм словопостроения в итальянском языке, а описывает лишь некоторые правила написания и чтения личных имен и фамилий итальянского происхождения с примерами таковых;

- словесный элемент «jewelleryshoes» является фантазийным обозначением, несмотря на то, что составлен из двух английских слов, поскольку указанные слова совместно в английском языке не употребляются, перевод словесного элемента «jewelleryshoes» для российского потребителя неочевиден и воспринимается как единое целое и не может указывать на вид и характеристики товаров;

- словесный элемент «jewelleryshoes» может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, как это было сделано экспертизой при регистрации товарного знака заявителя по свидетельству №353998;

- в случае, если коллегия Палаты по патентным спорам учтет доводы заявителя относительно словесного элемента «ARDECOLINI», заявитель может внести изменения в заявленный знак путем исключения словесного элемента «jewelleryshoes»;
- обозначение «ARDECOLINI» активно используется заявителем в хозяйственной деятельности для индивидуализации своих товаров и услуг;
- кроме того, заявитель имеет производство в Италии, где и заказывается обувь, сумки, ремни и пр. товары под товарным знаком «ARDECOLINI».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.01.2010, заявителем были представлены дополнительные материалы рекламного характера, свидетельствующие об использовании им заявленного обозначения. Также заявителем было представлено ходатайство о внесении изменений в документы рассматриваемой заявки, а именно: исключить из состава заявленного обозначения словесный элемент «jewelleryshoes».

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса по результатам проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам ходатайство заявителя о внесении вышеуказанных изменений в документы рассматриваемой заявки коллегией было удовлетворено.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.04.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящих хвalebный характер) (подпункт (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил) и др.

В соответствии с подпунктом 1 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 подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

С учетом внесенных изменений в заявку заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ARDECOLINI», выполненное стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 10, 14, 18, 21, 25, 26, 28 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что обозначение «ARDECOLINI» отсутствует в общедоступных словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение. Сведений о том, что указанное обозначение представляет собой итальянскую фамилию, в том числе и в указанной в решении ссылке, коллегией не найдено.

При указанных обстоятельствах утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит имя собственное (фамилию) итальянского происхождения, не может быть признано обоснованным.

Отсутствуют также основания полагать, что обозначение «ARDECOLINI» будет восприниматься потребителем как фамилия конкретного производителя товаров из Италии и тем самым приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом происхождения товара.

Указанное обуславливает вывод коллегии Палаты по патентным спорам о том, что заявленное обозначение «ARDECOLINI» не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, что не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и оказываемых услуг.

В силу указанного можно сделать вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и подпункта (2.5.1) пункта 2.5 Правил.

В отношении вывода экспертизы о том, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям п.1(3) и п.3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «jewelleryshoes» заявленного обозначения указывает на вид товара или его свойства для одних товаров и услуг и способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его свойств в отношении других товаров и услуг, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

На дату принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака заявленное обозначение по заявке №2008710108/50 представляло собой словесное обозначение, состоящее из двух элементов «ARDECOLINI» и «jewelleryshoes».

Принимая во внимание вышеизложенное, выводы заключения по результатам экспертизы в части, касающейся неохраноспособности словесного элемента «jewelleryshoes», следует признать обоснованными.

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам заявитель внес в документы рассматриваемой заявки изменения, которые устранили причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, а именно: исключил словесный элемент «jewelleryshoes», что было установлено на заседании коллегии и позволило принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008710108/50.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 30.09.2009, отменить решение Роспатента от 24.06.2009 и зарегистрировать товарный знак №2008710108/50 в отношении следующего перечня товаров:**

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

Г

(511)

10 - обувь ортопедическая; подошвы для ортопедической обуви; супинаторы для обуви.

14 - бижутерия, имитирующая золотые изделия; броши; изделия золотые и серебряные (за исключением ножей, вилок и ложек); изделия с покрытиями из благородных металлов; изделия художественные; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; нити золотые; нити серебряные; стразы; украшения; украшения для обуви (из благородных металлов); цепи.

18 - каркасы для женских сумок; мешки кожаные (конверты, обертки, сумки) для упаковки; одежда для животных; ремешки кожаные; рюкзаки; саквояжи; сумки для альпинистов; сумки для дорожных наборов кожаные; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки на колесах; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки школьные; сундуки дорожные; сундуки из кожи или кожкартона; чемоданы; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов.

21 - колодки для растяжки обуви; крючки для застегивания обуви, перчаток; рожки для обуви.

25 - галстуки; голенища сапог; жилеты; изделия трикотажные; каблуки; костюмы; куртки; меха (одежда); набойки для обуви; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда; окантовка металлическая для обуви; пальто; перчатки (одежда); платки шейные; платья; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; ранты для обуви; рубашки; сабо (обувь); сандалии; сапоги; свитера; союзки для обуви; стельки; туфли; уборы головные; халаты; части обуви носочные, шарфы, юбки.

26 - вышитые изделия; кружева; украшения для одежды; украшения для обуви; украшения для шляп.

28 - одежда для кукол; сумки для крикета; сумки на колесах и без них для клюшек для гольфа.

35 - организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц).

42 - дизайн художественный, в том числе обуви и одежды; моделирование одежды.

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