

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.05.2014. Данное возражение подано ООО «РИОН», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011736287, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011736287 на регистрацию товарного знака с приоритетом от 07.11.2011 была подана на имя заявителя в отношении товаров 03, 08, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «GIORGIO CAPACINI» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита (транслитерация «ДЖОРДЖИО КАПАЧИНИ»). В целом обозначение представляет собой сочетание вымышленного мужского имени и вымышленной фамилии.

Роспатентом 18.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011736287 для всех заявленных товаров 03, 08, 11 и 21 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое аргументировано тем, что заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита и представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения, в связи с чем способно вызвать в сознании потребителя представление об иностранном

происхождении товаров, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания. В этой связи заявленное обозначение признано экспертизой способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В заключении экспертизы отмечено, что представленные заявителем доводы не снимают оснований для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой также указана информация относительно того, что в настоящее время Италия занимает четвертое место в Европе и шестое в мире в косметической и парфюмерной промышленности (приведены подробные сведения со ссылкой на сайт www.vneshmarket.ru).

В палату по патентным спорам 23.05.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- действительно, слово «GIORGIO» является именем итальянского происхождения, однако слово «CAPACHINI» не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем заявленное обозначение в целом лишено смыслового значения и не содержит описательных характеристик заявленных товаров или каких-либо указаний на местонахождение изготовителя;

- возможные ассоциации с именем и фамилией иностранного происхождения не могут служить основанием для отказа в регистрации, поскольку действующее законодательство не содержит запрета на регистрацию имен и фамилий как таковых;

- заявленное обозначение не воспроизводит имя и фамилию известного лица, отсутствует в энциклопедической и иной справочной литературе. Сведения о реально существующем физическом лице с таким именем и фамилией не выявлены;

- данная правовая позиция была неоднократно выражена в заключениях палаты по патентным спорам и соответствующих решениях Роспатента (приведены примеры).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 03, 08, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.09.2014, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 18.02.2014 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым иное лицо (по сведениям сети Интернет – компания «Giorgio Capachini», см. материалы, приложенные к Протоколу заседания коллегии, например, сайт www.priola.ru) производит и реализует товары, однородные заявленным товарам, в связи с чем регистрация обозначения «GIORGIO CAPACHINI» на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям. От заявителя 28.10.2014, а также на заседаниях коллегий, состоявшихся 30.10.2014 и 04.12.2014, представлены документы [1] и изложены устные доводы, касающиеся того, что товары, маркированные обозначением «GIORGIO CAPACHINI», представленные на сайтах в сети Интернет, имеют отношение к заявителю.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные заявителем, убедительными.

С учетом даты подачи (07.11.2011) заявки № 2011736287 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 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.

Заявленное обозначение «GIORGIO CAPACHINI» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 08, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит в своем составе словосочетание «GIORGIO CAPACHINI».

Необходимо отметить, что слово «GIORGIO» означает мужское имя в итальянском (Джиорджио) и немецком (Джорджио) языках. Вместе с тем, слово «CAPACHINI», хотя и имеет словообразование, характерное для итальянских слов и фамилий, не имеет лексического значения в каком-либо языке. При этом не было выявлено, что оно имитирует имя/фамилию какого-либо известного лица итальянского происхождения.

Изложенное свидетельствует о том, что обозначение «GIORGIO CAPACHINI» в целом является фантазийным.

Кроме того, коллегией было принято во внимание, что материалы [1] показывают, что на сайте www.priola.ru приведена информация о товаре, производимом по заказу и под контролем заявителя.

Так, представленные заявителем материалы [1] показывают, что сайт принадлежит лицу, владеющему 50 % уставного капитала заявителя. Кроме того, документы [1] содержат договор аренды недвижимого имущества, согласно которому арендатор (ООО «РИОН») принимает во временное владение нежилые помещения для использования под уставные цели.

Для организации производства продукции заявителем (участник 1) в 2008 году был заключен договор о совместной деятельности с ООО «РНК» (участник 2). При

этом участник 1 вносит в совместную деятельность нежилые помещения, а участник 2 – оборудование, необходимое для производства парфюмерно-косметической продукции под обозначением «GIORGIO CAPACHINI». В пунктах 3.2 и 3.3 определено, что пользование общим имуществом и решения, касающиеся совместной деятельности, осуществляются по общему согласию.

В этой связи, заявителем было представлено письмо от ООО «РНК», в котором данная компания подтверждает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя ООО «РИОН» в отношении заявленных товаров.

Таким образом, отсутствие сведений о существовании в настоящее время какого-либо известного лица с именем и фамилией «GIORGIO CAPACHINI» (в том числе в Италии), каких-либо производителей или товаров с названием «GIORGIO CAPACHINI», кроме производимых под контролем заявителя, обуславливает вывод о том, что обозначение по заявке № 2011736287 не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя в отношении изготовителя товаров, а также в отношении страны происхождения товаров и нахождения их производителя.

В силу изложенного коллегия считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 03, 08, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 14.05.2014, отменить решение Роспатента от 18.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011736287.