

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 18.11.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329206, поданное ООО «Данлекс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «LEO VENTONI» по заявке №2005721133/50 с приоритетом от 23.08.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.07.2007 за №329206 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в свидетельстве на имя ООО «Рона-В», Москва. Впоследствии по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало ООО «БЕРК», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №329206 представляет собой словесное обозначение «LEO VENTONI», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

В Палату по патентным спорам 21.11.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329206. Существо доводов возражения сводится к тому, что зарегистрированное обозначение не удовлетворяет требованиям законодательства, а именно:

-пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в соответствии с которым 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 (итальянской компании «Vito Massaro»),

а также места происхождения товаров («LEO VENTONI» - итальянские имя и фамилия, в то время как правообладателем является российское юридическое лицо).

В качестве обоснования своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- письмо от компании «Vito Massaro» на 2 л. [1];
- договоры комиссии № 3109909, №50, № 85-03, №11/04, №1/347-5, №1/360-9, №978/нп, №11990/5, №13108/5 [2];
- договор поставки №6471 с накладными на 7 л. [3];
- запрос ФГУП РОСТЭК на 1 л. [4].

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

На коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- копия ответа на обращение лица, подавшего заявление, к Руководителю Роспатента на 2 л. [5];
- копия ответа ФГУП РОСТЭК на 3 л. [6];
- копии санитарно-эпидемиологических заключений на 4 л. [7].

Правообладателем товарного знака по свидетельству №329206 на заседании коллегии был представлен отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «LEO VENTONI» является вымышленным и не несет в себе информации о производителе или месте происхождения товаров;
- заявителем не представлены доказательства того, что до даты подачи заявки №2005721133/50 на российском рынке имелась продукция ООО «Данлекс» или компании «Vito Massaro», маркированная знаком «LEO VENTONI»;
- по информации правообладателя, в реестре юридических лиц г. Милана компания «Vito Massaro S.P.A.» не зарегистрирована;

- обозначение «LEO VENTONI» было введено в хозяйственный оборот первым правообладателем товарного знака по свидетельству №329206 ООО «Рона-В»;

- обозначение «LEO VENTONI» не зарегистрировано в качестве товарного знака ни в Российской Федерации, ни за ее пределами.

В обоснование своих доводов правообладатель представил следующие документы:

- результаты поиска фразы «LEO VENTONI» в сети «Интернет» на 3 л. [1];
- копии электронных писем, касающихся поиска фирмы «Vito Massaro» на 15 л. [2];
- копия письма Палаты торговли промышленности, ремесел и сельского хозяйства Милана с переводом на 3 л. [3];
- копии санитарно-эпидемиологических заключений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 4 л. [4];
- копии документов, подтверждающих участие в выставках текстильной промышленности на 16 л. [5];
- копии документов, подтверждающих размещение рекламных материалов на 50 л. [6];
- копии фотографий торговых, торгово-выставочных залов на 21 л. [7];
- справка об отсутствии зарегистрированных в Италии товарных знаков на имя компании «Vito Massaro» на 46 л. [8];
- результаты поиска в базе данных Роспатента по товарным знакам на 31 л. [9].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 18.11.2008.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.08.2005) поступления заявки №2005721133/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

Согласно пункту 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.

К таким обозначениям, согласно пункту 2.5.1 Правил ТЗ 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.

Товарный знак по свидетельству №329206 представляет собой словесное обозначение «LEO VENTONI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Обозначение «LEO VENTONI» является вымышленным словосочетанием, что не опровергнуто материалами возражения. Следует также отметить, что, с учетом представленных доказательств того, что ООО «Рона-В» заказывает товары, маркируемые этим обозначением, в Италии, обозначение было зарегистрировано 09.07.2007 в качестве товарного знака на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Правообладатель в своем отзыве представил информацию о том, что обозначение «LEO VENTONI» также вводится в хозяйственный оборот ООО «Рона-В», причем товары под этим обозначением изготавливают разные итальянские фирмы. Указанное обосновывает выбор данного обозначения и его регистрацию на имя российского юридического лица.

В связи с тем, что правообладатель размещает заказы на производство товаров в Италии, нет основания утверждать, что товарный знак «LEO VENTONI» вводит потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара. Обратное материалами возражения не доказано.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №329206 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, установлено, что приложенные к возражению материалы не содержат информации о том, что оспариваемый знак в сознании потребителя будет явным образом ассоциироваться с продукцией, производимой фирмой «Vito Massaro» и реализуемой ООО «Данлекс».

В частности, в отношении представленных договоров комиссии [2] следует отметить, что обозначение «LEO VENTONI» упомянуто только в 2 из представленных договоров: №85-03 и №978/нп. Все договоры представляют собой договоры ООО «Данлекс» с комиссионерами – юридическими лицами РФ, берущими на себя реализацию от своего имени товаров, предоставляемых им ООО «Данлекс». При этом ни в одном договоре не упомянут производитель поставляемых ООО «Данлекс» товаров – фирма «Vito Massaro».

Изложенное выше относится и к договору поставки №6471 с накладными на 7 л. [3].

В отношении письма от компании «Vito Massaro» [1] нужно отметить, что само по себе оно не может служить достаточным подтверждением того, что обозначение «LEO VENTONI» будет ассоциироваться в сознании потребителя именно с товарами этой фирмы. Помимо прочего, правообладателем представлена

информация о том, что в г. Милане фирма «Vito Massaro» не зарегистрирована, что ставит под сомнение факт существования данного юридического лица.

Кроме того, на обращение лица, подавшего возражение, к Руководителю Роспатента [5] было сообщено, что при проведении экспертизы никакой информации о существовании «итальянской компании «Vito Massaro» в открытых источниках обнаружить не удалось.

В ответе ФГУП РОСТЭК [6] на запрос ООО «Данлекс» представлены статистические данные по импорту в РФ товаров фирмы производителя s.p.a. «Vito Massaro» за период с 2004 по 2005 годы, однако нигде не указано, что эти товары были маркированы обозначением «LEO VENTONI».

Санитарно-эпидемиологические заключения [7] не свидетельствуют о введении в хозяйственный оборот товаров, на которые они были получены.

Следует также отметить, что все вышеперечисленные источники содержат информацию относительно шарфов и иных текстильных изделий, относящихся к 25 классу МКТУ, в отношении товаров 18 класса МКТУ какая-либо информация отсутствует.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о том, что оспариваемый знак в сознании потребителя будет явным образом ассоциироваться с продукцией, производимой фирмой «Vito Massaro» и реализуемой ООО «Данлекс», и, соответственно, о противоречии регистрации требованиям статьи 6 Закона.

По результатам проведенного заседания коллегии лицо, подавшее возражение, представило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем был представлен объемный отзыв, ознакомиться с которым у коллегии не было времени;
- коллегия не приняла во внимание возможность ограничения притязаний лица, подавшего возражение;

- коллегия не рассмотрела должным образом довод лица, подавшего возражение, о том, что потребитель вводится в заблуждение относительно места происхождения товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит направить его на повторное рассмотрение.

В отношении изложенных в особом мнении доводов необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 4.3 Правил коллегия вправе перенести заседание в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела. В данном случае коллегия сочла возможным оценить представленные правообладателем документы в процессе рассмотрения возражения по существу.

Ходатайство лица, подавшего возражение, об ограничении притязаний, не поступало, что делает довод особого мнения необоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.11.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №329206.