

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 354321 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, рассмотрела возражение от 17.09.2014, поданное Пономаревой Еленой Георгиевной, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013701712 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному комбинированному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.01.2013 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Словесные элементы «РОБЕРТОРОНЕТТИ», «ROBERTORONETTI» выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов с характерным начертанием и обладают фантазийным характером. Изобразительный элемент представлен в виде двух заглавных букв «RR», отражающих первые буквы словесных элементов и выполненных с оригинальной графической проработкой с наложением друг на друга.

Решение Роспатента от 20.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013701712 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что словесные элементы «РОБЕРТОРОНЕТТИ», «ROBERTORONETTI» заявленного обозначения представляет собой слитное написание имени и фамилии иностранного (итальянского) происхождения и имеют фонетику, характерную для итальянского языка, при этом имя «ROBERTO» (Роберто) известно российскому потребителю;

- в отношении товаров 25 класса МКТУ анализируемые словесные элементы способны породить в сознании потребителя представление об иностранном изготовителе товаров, в силу высокой репутации Италии как мирового лидера в области моды, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российский индивидуальный предприниматель;

- на сегодняшний день Италия входит в число крупнейших производителей и поставщиков на мировой рынок высококачественной одежды и обуви (см. <http://ru.wikipedia.org/wik>);

- маркировка заявленным обозначением товаров 25 класса МКТУ через ассоциации способна породить в сознании потребителя представление об иностранном происхождении данных товаров, их производстве на территории Италии;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и страны происхождения товаров.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 17.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.06.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель использует заявленное обозначение на протяжении многих лет;

- словесные элементы «РОБЕРТОРОНЕТТИ», «ROBERTORONETTI» заявленного обозначения выполнены в два уровня и обладают фантазийным характером;
- Кодекс не содержит прямого запрета на использование букв некириллического алфавита в составе товарного знака;
- лексема «ROBERTORONETTI» выполнена также в транслитерации «РОБЕРТОРОНЕТТИ» и не существует в европейских языках;
- использование российскими производителями латинских букв в товарных знаках является необходимой мерой в случае выхода заявителя на международный рынок, при этом латинский алфавит является основой письменности множества языковых групп;
- использование при маркировке товаров алфавита, отличного от кириллического, привычно российскому потребителю и не может однозначно порождать в его сознании представление, что производителем такой продукции является иностранное лицо;
- помимо имени «ROBERTO» существуют и другие известные имена: «ROBERT», «ROB», «ROBER»;
- указанное экспертизой имя известно и российскому потребителю: Роберт Рождественский, Роберто Карлос и другие;
- любое использование имени не является основанием для введения в заблуждение потребителя относительно производителя, поскольку Российская Федерация многонациональное государство;
- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит большое количество регистраций товарных знаков, близких к итальянской фонетике и зарегистрированных на имя российских лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей: «Roberto Ferrante» по свидетельству № 297101; «Roberto Ferreti» по свидетельству № 489127; «Robert Astor» по свидетельству № 349527, «ANGELO BONETTI» по свидетельству № 393555, «PIERRE NICOLE» по свидетельству № 315770 и другие;
- согласно распечатке итальянского телефонного Интернет-справочника не выявлено людей с фамилией «RONETTI»;

- «РОНЕТТИ» не имеет никакого семантического значения, а является вымышленным словом;
- представляется, что вероятность введения потребителя в заблуждение в силу неких существенных свойств товарного знака должна быть достаточно высокой, чтобы к заявленному обозначению была применена норма пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;
- заявленное обозначение не включает фамилию итальянского происхождения, которая однозначно воспринималась бы как часть имени собственного;
- заявленное обозначение 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 относительно производителя товаров;
- учитывая фонетику итальянского языка, заявленное обозначение имело бы совершенно другой вид, а именно, словесный элемент «ROBERTORONETTI» имел бы транслитерацию в виде: «ЭРЭОБИЭРЭТИОЭРЭИНЭИТТИ»;
- заявленное обозначение используется заявителем с целью маркировки мужской обуви, а также футболок, чехлов для мобильных телефонов, при этом реализация указанной продукции также осуществляется посредством собственного сайта заявителя;
- в 2013 году заявитель приобрел еще один домен robertoronetti.ru, находящийся в стадии разработки;
- факт отсутствия ввода в заблуждение подтверждается тем, что заявитель продает товары и осуществляет услуги, маркируя их заявленным обозначением;
- за счет известности кругу российских потребителей товаров заявителя как российского производителя, возможности введения в заблуждение быть не может.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет – итальянского телефонного Интернет-справочника - на 4 л. (1);

- сведения из сети Интернет в части итальянской фонетики - на 4 л. (2);
- сведения из словаря <https://ru.wikipedia.org> - на 2 л. (3);
- сведения относительно регистраций товарных знаков с близкой итальянской фонетикой – на 15 л. (4).

На заседании коллегии заявителем к материалам дела также были приобщены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет в части истории обозначения «Карло Пазолини» - на 3 л. (5);
- материалы сети Интернет в части отзывов потребителей о продукции, маркируемой заявленным обозначением – на 6 л. (6).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 17.09.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным. Словесный элемент заявленного обозначения «РОБЕРТОРОНЕТТИ», «ROBERTORONETTI» расположен в две строки оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде двух стилизованных букв «R», выполненных с наложением друг на друга на разном уровне. Регистрация заявленного обозначения

испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».

Анализ общедоступных источников (в частности, словари, а также материалы (1-3)) показал, что словесный элемент «РОБЕРТОРОНЕТТИ», «ROBERTORONETTI» заявленного обозначения не является лексемой итальянского языка. Вместе с тем, окончание анализируемых словесных элементов на буквы «-И»/«-I», а также присутствие имени «РОБЕРТО»/«ROBERTO» порождают в сознании потребителя косвенные ассоциации с итальянским происхождением товаров.

Однако, искусственное сочетание элементов «РОБЕРТО»/«ROBERTO» с элементами «РОНЕТТИ»/«RONETTI» в качестве слитного написания как имени и фамилии иностранного происхождения само по себе не способствует прямым ассоциациям с какой-либо конкретной личностью – деятелем в области индустрии моды, дизайнерской одежды, обуви, головных уборов, в том числе из Италии.

Таким образом, анализируемые словесные элементы «РОБЕРТОРОНЕТТИ», «ROBERTORONETTI» воспринимаются как некая целостная конструкция, обладающая фантазийным характером, привлекательностью и запоминаемостью для конечного потребителя.

Анализ представленной заявителем практики ведомства (4) показал, что подобные регистрации существуют, в том числе в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ: например, комбинированный товарный знак со словесным элементом «Roberta Ferretti» по свидетельству № 489127, правообладателем которого является Смотрин О.В.; словесный товарный знак «ANGELO BONETTI» по свидетельству № 393555, правообладателем которого является Блаженнов А.В. Кроме того, согласно источнику (5) известный большинству потребителей бренд «Карло Пазолини» («Carlo Pazonini»), служащий для маркировки обуви, основан российским предпринимателем и ведет свою историю с 1990 года (год регистрации товарного знака).

Вместе с этим, коллегией палаты по патентным спорам приняты во внимание следующие обстоятельства.

В соответствии с декларациями о соответствии, принятыми согласно протоколам испытаний от 05.12.2012 и 12.02.2013, словесный элемент «ROBERTORONETTI» заявленного обозначения используется заявителем в качестве маркировки мужской и женской обуви, фотографии которой имеются в материалах дела. В указанных декларациях, а также отзывах потребителей (б) изготовителем обуви, маркируемой обозначением «ROBERTORONETTI», является заявитель. Кроме того, согласно официальным сведениям с сайта <http://egrul.nalog.ru> основным видом деятельности заявителя является производство обуви.

По совокупности представленных доказательств можно сделать вывод о том, заявленное обозначение используется заявителем в гражданском обороте на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации своих товаров, в том числе до даты приоритета.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что регистрации заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе, либо месте происхождения заявленных товаров 25 класса МКТУ.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 17.09.2014, отменить решение Роспатента от 20.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013701712.