

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, 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 ППС), рассмотрела возражение от 23.08.2007, поданное индивидуальным предпринимателем Шахмеликяном Михаилом Врежевичем, г. Сочи (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006700617/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006700617/50 с приоритетом от 17.01.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MOBILITALIA», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.04.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Решение Федерального института промышленной собственности обосновано следующим:

- заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, в котором «Mobili» - мебель, а «Italia» - Италия (см. <http://slovari.yandex.ru>);

- учитывая изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги;

- согласно информации сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование организации «MOBILITALIA», 354000, г. Сочи, пер. Горького, 22, Бизнес-центр «Сокол» (см. [www.mobilitalia.ru](http://www.mobilitalia.ru), [ww.alug.ru](http://ww.alug.ru), [www.krasnodar-biz.ru](http://www.krasnodar-biz.ru)), и обозначение, используемое данной компанией для индивидуализации услуг, однородных заявленным;

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В возражении от 23.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не имеет смыслового значения и носит фантазийный характер;

- экспертиза неправомерно разделила заявленное обозначение «MOBILITALIA» на два слова итальянского происхождения «Mobili» и «Italia», однако, при таком разбиении заявленное обозначение должно было бы иметь следующий вид: «MOBILiITALIA»;

- изобретенное слово «MOBILITALIA» является неделимой речевой единицей, отсутствующей в лексиконе как итальянского, так и других европейских языков, поэтому деление его на части неправомерно;

- заявитель ограничивает перечень заявленных услуг следующим образом: «продвижение мебели из Италии (для третьих лиц), реклама мебели из Италии, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей мебелью из Италии)». Указанное ограничение перечня снимает все основания для признания заявленного обозначения ложным или способным ввести в заблуждение;

- экспертиза ошибочно указала, что заявленное обозначение является ложным относительно местонахождения лица, оказывающего услуги. Заявитель занимается продвижением итальянской мебели на российский рынок, поэтому обозначение «MOBILITALIA», заявленное для индивидуализации посреднических услуг по реализации мебели, не несет в себе ложности в отношении местонахождения лица, оказывающего услуги;

- выдвинутое экспертизой основание для отказа в регистрации, мотивированное тем, что заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование организации, является необоснованным и несоответствующим действующему законодательству, поскольку в ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона;

- сведения из сети Интернет не могут служить достоверным свидетельством о наличии зарегистрированного фирменного наименования, каковыми являются выписки из ЕГРЮЛ, данные о постановке на учет в налоговом органе, учредительные документы;

- сайт [www.mobilitalia.ru](http://www.mobilitalia.ru), на который ссылается экспертиза, создан непосредственно при участии заявителя;

- по указанному экспертизой адресу 354000, г. Сочи, пер. Горького, 22, Бизнес-центр «Сокол» расположен магазин заявителя, торгующий мебелью.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006700617/50 в качестве товарного знака также и в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В дополнение к доводам возражения, заявителем были представлены следующие материалы:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное 15.02.2000 Шахмеликяну М.В. [1];

- свидетельство №02-4690 от 16.01.2002 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе Шахмеликяне М.В. [2];

- копия паспорта Шахмеликяна М.В. [3];

- распечатка из сети Интернет с сайта [www.mobilitalia.ru](http://www.mobilitalia.ru), где указана контактная информация о том, что представительство итальянских мебельных фабрик в России «MOBILITALIA» сотрудничает с итальянскими фабриками, а также принимает к рассмотрению заявки на поставку из Италии продукции любых итальянских мебельных фабрик [4];

- договор №107-01-12-07 от 01.12.2007 аренды недвижимого имущества по адресу Краснодарский край, г. Сочи, пер. Горького, 22, здание Бизнес-центра (помещения 106, 107), заключенный ИП Шахмеликяном М.В. [5];

- дополнительное соглашение к договору аренды №107-01-12-07 от 01.12.2007 [6];

- договор №01-219 от 01.09.2007 аренды нежилого помещения по адресу Москва, ул. Тверская, 10, стр.1, заключенный ООО «Мобилиталия», акт приема передачи помещения от 01.09.2007 [7];

- договор №А1-91 от 01.01.2008 аренды нежилого помещения по адресу Москва, ул. Тверская, 10, стр.1, заключенный ООО «Мобилиталия», акт приема передачи помещения от 01.08.2007 [8];

- решение №1 единственного учредителя ООО «Мобилиталия» Шахмеликяна М.В., об учреждении в Москве коммерческой организации ООО «Мобилиталия» [9];

- приказ №1 по ООО «Мобилиталия» от 25.07.2007 о назначении Шахмеликяна М.В. генеральным директором [10];

- устав ООО «Мобилиталия» [11];

- акт приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «Мобилиталия» от 25.06.2007 [12];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Мобилиталия» от 24.07.2007 [13];
- свидетельство от 24.07.2007 о постановке ООО «Мобилиталия» на учет в налоговом органе [14];
- информационное письмо об учете ООО «Мобилиталия» в Статрегистре федеральной службы государственной статистики от 25.07.2007, №1-17-26/1-169328 [15];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.07.2007, содержащая сведения об ООО «Мобилиталия» [16];
- фотографии интерьера мебельного магазина, которые могут быть сопоставлены со снимками, находящимися на сайте [www.mobilitalia.ru](http://www.mobilitalia.ru) [17];
- договор на предоставление услуг веб-хостинга, согласно которому Шахмеликян М.В. является заказчиком по предоставлению услуг хостинга и регистрации (переносу) домена [mobilitalia.ru](http://mobilitalia.ru) [18];
- выписки из официального бюллетеня Роспатента, содержащие сведения о регистрации в качестве товарных знаков на имя российских производителей обозначений, обыгрывающих иностранные географические наименования [19].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (17.01.2006) поступления заявки №2006700617/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение по заявке №2006700617/50 является словесным и представляет собой слово «MOBILITALIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сложносоставным словом, состоящим из двух значимых слов итальянского языка «Mobili» (мебель) и «Italia» (Италия), см. интерактивный словарь <http://slovari.yandex.ru>. Однако отсутствие после буквы «L» в середине полученного слова MOBILITALIA удвоенной гласной «I» препятствует восприятию заявленного обозначения «MOBILITALIA» в качестве слова, имеющего определенную семантику. Подобное представление может возникнуть только через ряд рассуждений, ассоциаций и домысливания. Ввиду отсутствия у заявленного обозначения явно выраженного смыслового значения, можно сделать вывод о том, что оно не способно восприниматься как ложное в отношении места нахождения лица, оказывающего услуги.

Относительно выдвинутого экспертизой мотива для отказа в виде наличия на российском рынке хозяйствующего субъекта компании «Mobilitalia» и введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, установлено следующее.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела представленные заявителем дополнительных материалов [5-16], представляющие собой учредительные документы ООО «МОБИЛИТАЛИЯ. ООО

«МОБИЛИТАЛИЯ», единственным учредителем которого является заявитель по рассматриваемой заявке Шахмеликян М.В., было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 24.07.2007, т.е. позднее принятого экспертизой решения об отказе в регистрации (решение экспертизы от 27.04.2007). Кроме того, местонахождение ООО «МОБИЛИТАЛИЯ» (125009, Москва, ул. Тверская, д.19/31, стр. 1) не совпадает с адресом противопоставленной экспертизой компании «MOBILITALIA», 103009, Москва, ул. Тверская, 10. Указанные обстоятельства не позволяют сделать вывод о том, что учрежденное заявителем ООО «МОБИЛИТАЛИЯ» и компания «MOBILITALIA», на которую ссылается экспертиза, являются одним и тем же лицом. Также представленные заявителем договоры аренды [8, 7] помещений, расположенных по тому же адресу, что и выставочный зал компании «MOBILITALIA», указанный на сайте [www.mobilitalia.ru](http://www.mobilitalia.ru), не могут свидетельствовать о том, что Шахмеликян М.В. связан с компанией «MOBILITALIA» производственными связями, поскольку эти договоры датированы более поздним временем (декабрь 2007 и январь 2008), чем принятое экспертизой решение, а также не подкреплены платежными поручениями, свидетельствующими об исполнении данных договоров. Также не подкреплен платежными поручениями договор на предоставление услуг веб-хостинга [18], касающийся домена [mobilitalia.ru](http://mobilitalia.ru), в связи с чем у коллегии нет оснований для вывода о том, что указанный домен принадлежит заявителю. Необходимо отметить, что на указанном сайте [www.mobilitalia.ru](http://www.mobilitalia.ru) содержится информация о том, что компания «MOBILITALIA» является представительством итальянских мебельных фабрик в России. Заявитель, в свою очередь, не представил каких-либо документальных подтверждений своих производственных связей с итальянскими мебельными фабриками, что также не позволяет опровергнуть утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Дополнительные материалы [19], свидетельствующие, по мнению заявителя, о возможности регистрации в качестве товарных знаков на имя

российских производителей обозначений, обыгрывающих иностранные географические наименования, не могут быть рассмотрены в рамках данного дела, поскольку делопроизводство в Палате по патентным спорам по каждой заявке ведется отдельно, а практика прецедентов не предусмотрена действующим законодательством.

Исходя из изложенного коллегия не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы о введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Таким образом, вывод экспертизы ФИПС о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является обоснованным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 23.08.2007, оставить в силе решение экспертизы от 27.04.2007.**