

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 17.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «LEO VENTONI» по свидетельству №329206, поданное от имени ООО «Данлекс», Москва (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила 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, зарегистрированным Роспатентом 20.10.2008 за №РД0042295, его правообладателем стало ООО «БЕРК», 127052, Москва, пр. Шокальского, д. 4, кв. 177 (далее – правообладатель).

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

В Палату по патентным спорам 17.10.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное следующим:

- предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329206 противоречит требованиям, установленным пунктом 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 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон);

- оспариваемый товарный знак «LEO VENTONI» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и представляет собой итальянские имя и фамилию;

- одежда и кожаные аксессуары, маркированные названным товарным знаком, производит итальянская компания «Vito Massaro» по заказу ООО «Данлекс»;

- с 2002 года указанные товары ввозятся на территорию Российской Федерации, и у потребителя сформировалось представление об определенном качестве данных товаров;

- именно ООО «Данлекс», как заказчик продукции, имеет длительные коммерческие связи с итальянской компанией, а также ей предоставлено право на регистрацию товарного знака «LEO VENTONI» в России в отношении товаров, однородных товарам оспариваемого товарного знака;

- компания «Vito Massaro» не давала разрешения на регистрацию товарного знака «LEO VENTONI» на имя ООО «Рона-В».

В качестве дополнения к возражению от 17.10.2008 приложены следующие материалы:

- письмо от компании «Vito Massaro» и его перевод на 2 л. [1];
- договор комиссии № 3109909 от 15.08.2003 на 4 л. [2];
- договор комиссии на продажу товаров №50 от 01.10.2003 на 4 л. [3];
- договор комиссии №85-03 от 02.10.2003 на 3 л. [4];
- договор поставки №6471 от 14.10.2003 с накладными на 14 л. [5];
- договор комиссии №11/04 от 31.12.2003 с накладными на 7 л. [6];
- договор комиссии №1/347-5 от 01.01.2004 на 6 л. [7];
- договор комиссии №1/360-9 от 01.01.2004 на 6 л. [8];
- договор комиссии №978/нп от 27.02.2004 на 6 л. [9];
- договор комиссии №11990/5 от 01.09.2004 на 6 л. [10];

- договор комиссии №13108/5 от 02.01.2006 с накладными на 9 л. [11];
- запрос ФГУП РОСТЭК на 1 л. [12];
- обращение к Руководителю Роспатента [13].

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «LEO VENTONI» по свидетельству №329206 в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Правообладатель, должным образом уведомленный о заседании коллегии по рассмотрению возражения от 17.10.2008, на заседании коллегии представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «LEO VENTONI» является вымышленным, носит фантазийный характер, следовательно, входящие в него словесные элементы не несут в себе прямой, либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно производителя, ни относительно места происхождения товаров;

- товарный знак «LEO VENTONI» не может считаться индивидуализирующим компанию «Vito Massaro», поскольку лицом, подавшим возражение, 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, полученной из официальных источников, в реестре юридических лиц г. Милана компания «Vito Massaro S.P.A.», находящаяся по адресу VIA L. MANARA, 13 20122 MILANO-ITALY, не зарегистрирована. Единственное зарегистрированное в Милане юридическое лицо, в наименовании которого присутствует словосочетание «Vito Massaro», - это агентство недвижимости, ликвидированное в 1995 году;

- 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:

- копия акта передачи документов и имущества на 1 л. [14];
- результаты поиска фразы «LEO VENTONI» в сети «Интернет» - [www.lingvo.yandex.ru](http://www.lingvo.yandex.ru), [www.abbyuonline.ru](http://www.abbyuonline.ru), [www.multitran.ru](http://www.multitran.ru) на 3 л. [15];
- копия электронного письма от госпожи Francesca D'Ortezio (Юнионкамере) с переводом на 2 л. [16];
- копия электронного письма от госпожи Milena Del Grosso (ICE) с переводом на 3 л. [17];
- копия электронного письма от Viola Cateni (Promos) с переводом на 2 л. [18];
- копии писем-вложений в электронные письма от госпожи Viola Cateni (Promos) и от госпожи Francesca D'Ortezio (Юнионкамере) с переводом на 6 л. [19];
- копия письма Палаты торговли промышленности, ремесел и сельского хозяйства Милана с переводом на 3 л. [20];
- копии санитарно-эпидемиологических заключений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 4 л. [21];
- копии документов, подтверждающих участие в выставках текстильной промышленности на 16 л. [22];
- копии документов, подтверждающих размещение рекламных материалов на 50 л. [23];
- копии фотографий торговых, торгово-выставочных залов на 21 л. [24];
- справка об отсутствии зарегистрированных в Италии товарных знаков на имя компании «Vito Massaro» на 46 л. [25];
- результаты поиска в базе данных Роспатента по товарным знакам на 31 л. [26];

- документы, касающиеся участия ООО «Рона-В» в ярмарке Российская мода-2004 [27].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 17.10.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №329206.

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

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 вышеупомянутый 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).

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 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 и носит фантазийный характер в отношении товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, а также в отношении изготовителя товара.

Решение о регистрации заявленного обозначения «LEO VENTONI» в качестве товарного знака на имя ООО «Рона-В» было принято Федеральным институтом промышленной собственности 02.07.2007 с учетом представленных доказательств того, что ООО «Рона-В» еще в 2005 году ввела в гражданский оборот на территории Российской Федерации данное обозначение. Как следует из материалов заявки №2005721133/50, ООО «Рона-В» реализовывала товары, заказанные в Италии и маркированные обозначением «LEO VENTONI», через крупные торговые центры города Москвы, а также в регионах России, участвовала в международных и федеральных выставках, проходящих в Москве.

Правообладатель в своем отзыве также представил информацию о том, что обозначение «LEO VENTONI» 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] - [4], [6] - [11] следует отметить, что обозначение «LEO VENTONI» упомянуто только в двух из представленных договоров: №85-03 и №978/нп. Все договоры представляют собой договоры ООО «Данлекс» с комиссионерами – юридическими лицами Российской Федерации, 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. [5].

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, в ответ на обращение лица, подавшего возражение, к Руководителю Роспатента [13] было сообщено, что при проведении экспертизы никакой информации о существовании «итальянской компании «Vito Massaro» в открытых источниках обнаружить не удалось.

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 пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.10.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №329206.**