

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 09.06.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ПЕТЕК-М" Россия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005712776/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005712776/50 с приоритетом от 30.05.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из словосочетания "**Renato Cartesio**", слова которого выполнены латинскими буквами белого цвета на черном фоне.

Решение экспертизы от 29.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что по мнению экспертизы, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении изготовителя товаров и предприятия, оказывающего услуги.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 19.06.2007, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы, полагая, что заявленное обозначение является фантазийным и не может рассматриваться как ложное и способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Для обоснования своего мнения заявитель приводит следующие доводы:

- в последние десятилетия произошло стирание границ экономических регионов производства традиционных товаров, в связи с чем представления о месте производства товаров, возникающие у среднестатистического потребителя, не могут прямо и конкретно связываться с какими-либо характерными названиями", "поскольку ряд товаров широкого потребления, таких как одежда, косметика, парфюмерии, вино-водочная продукция, соки, молочная продукция и т.д. могут производиться в совершенно разных регионах мира", в связи с чем представления о продукте или его изготовителе возникают у потребителя через неочевидную цепочку ассоциаций и заявленное словосочетание "**Renato Cartesio**" может ассоциироваться как с Испанией, так и Италией, Португалией, Бразилией или Францией;

- в качестве подтверждения данного вывода следует обратить внимание на тот факт, что имя "Renato (Ренат)" является международным именем будучи широко представленным в различных странах;

- заявитель выпускает продукцию, маркированную заявленным обозначением, для реализации как в России, так и в Восточной Европе и странах СНГ и "словесный элемент "**Renato**", являясь словом, сходным по ассоциативным представлениям с именами различных стран, носит консолидирующий характер узнаваемости марки в разных странах";

- заявитель производит кожаные изделия, одежду, обувь и головные уборы, маркированные заявленным обозначением, начиная с 1996 года и реализует их через сеть своих торговых точек – магазины "Mens Merit", которые расположены в различных районах Москвы, благодаря чему а также большим объемам

реализации товаров, маркированных заявленным обозначением заявленное обозначение приобрело различительную способность.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех перечисленных в заявке товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта Интернета на 3 л. [1];
- справка о сети магазинов ООО «"ПЕТЕК-М" на 1л. [2];
- информационное письмо ООО "ПЕТЕК-М" на 1л.[3];
- регистрация №244744 товарного знака "Mens Merit" на 1л.[4];
- накладные на внутреннее перемещение, передачу товаров на 16л.[5];
- отчет о реализации товаров магазинами ООО "ПЕТЕК-М" на 16 л.[6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам ~~считает~~ доводы, приведенные в возражении, ~~неубедительными~~.

С учетом даты поступления (30.05.2005) заявки № 200712776/50 на регистрацию товарного знака ~~пр~~овая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает указанные выше Закон и Правила.

В соответствии с абзацем 2 пункта 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.

В соответствии с подпунктом (25.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение является словесным и состоит из слов **Renato Cartesio**", выполненных латинскими буквами белого цвета на черном фоне.

Заявленное обозначение заявлено на регистрацию в отношении таких товаров, как кожаные изделия, одежда, обувь, головные уборы, признанными лидерами в моделировании и производстве которых являются такие страны, как Италия и Франция, в связи с чем наличие на товаре маркировки "**Renato Cartesio**" способно ввести в заблуждение потребителя в отношении производителя и места происхождения товаров и услуг, поскольку заявитель находится в Москве, а не за пределами Российской Федерации.

Доводы заявителя, касающиеся того, что словесный элемент "Renato" может быть воспринят российским потребителем как имя "Ренат", известное в ряде республик Российской Федерации, Палата по патентным спорам не считает убедительными и способными изменить приведенный выше вывод, поскольку, во-первых, в заявленном обозначении указано "Renato", а не «РЕНАТ», а во-вторых, указанный словесный элемент "Renato" является только частью обозначения, которое полностью воспринимается как имя и фамилия иностранного лица.

Данный вывод можно подтвердить ссылкой на известное в России лицо – итальянского живописца и графика Renato Guttuso (Советский энциклопедический словарь под ред. А.М.Прохорова, Москва, Советская энциклопедия, 1989, с.356).

Следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона, является правомерным.

Что же касается доводов заявителя о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, то представленные им материалы не подтверждают указанных доводов, поскольку авладные на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары [5] и отчёты о реализации [6] свидетельствуют о реализации в магазинах ООО "ПЕТЕК-М" на протяжении 2002-2005 годов лишь одного товара – свитеров и только в Москве. Помимо того, представленные документы сами по себе не позволяют оценить осприятие российскими потребителями обозначения "**Renato Cartesio**", поскольку не представлено сведений, как позиционируются товары на рынке.

Таким образом, основания для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с учётом требований пункта 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решил:

**Отказать в удовлетворении возражения от 19.06.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 29.03.2007.**