

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 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 05.09.2014, поданное по поручению компании Dosenbach-Ochsner AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.05.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133633, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1133633 с конвенционным приоритетом от 09.05.2012 была произведена Международным Бюро ВОИС 06.08.2012 на имя компании Deichmann SE., Германия. В результате внесения изменений в наименование и юридический адрес владельцем международной регистрации стал заявитель.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1133633 испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1133633 представляет собой обозначение **VENICE**, содержащее слово, выполненное в оригинальной графической манере.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.05.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1133633, в связи с тем, что он не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими аргументами.

Несмотря на то, что слово «VENICE», включенное в знак по международной регистрации №1133633, выполнено в оригинальной графической манере, оно не утратило словесный характер и переводится с английского языка как Венеция.

Венеция - город в Италии, административный центр региона Венето и провинции Венеция. Являясь географическим наименованием, заявленное обозначение может быть воспринято потребителями как место производства товаров.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленные заявителем материалы носят информационный характер и не доказывают тот факт, что заявленное обозначение является маркировкой товаров, а не местом их производства, и ассоциируется исключительно с производителем – швейцарской фирмой Dosenbach-Ochsner AG, а не с итальянским городом Венеция.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 05.09.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы.

Заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, при этом ни один из элементов заявленного обозначения, кроме букв «V» и «I», не является буквенным элементом, а обозначение в целом воспринимается как комбинированное обозначение, выполненное в виде трех расположенных друг под другом вытянутых по горизонтали четырехугольников различной длины, изображения косой черты и незаконченной окружности. Третий элемент заявленного обозначения не может восприниматься как буквенный элемент «N».

Очевидно, что обозначение **VENICE** не может однозначно восприниматься как официальное географическое наименование итальянского города.

Заявитель полагает, что знак по международной регистрации №1133633 зарегистрирован для товаров, качество, репутация и другие характеристики которых не связаны с их географическим происхождением.

Возражение содержит ссылку на российские регистрации, включающие слова «VENICE» и «ВЕНЕЦИЯ»:

- товарный знак «VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS» по свидетельству №316058, зарегистрированный на французскую компанию;

- товарные знаки «СКАЗОЧНАЯ ВЕНЕЦИЯ» по свидетельству №442043, «ЧАРУЮЩАЯ ВЕНЕЦИЯ» по свидетельству №469488, «МАЛЕНЬКАЯ ВЕНЕЦИЯ» по свидетельству №283276, зарегистрированные на различные российские компании.

Заявителю принадлежит товарный знак **VENICE**, которому предоставлена правовая охрана на территории Германии (свидетельство №302012034771), а правовая охрана знаку по международной регистрации №1133633 уже предоставлена в ряде стран Европы (Хорватии, Украины, Боснии и Герцеговины), а в Норвегии и Швейцарии охрана предоставлена с учетом ограничения перечня до товаров итальянского происхождения.

Заявитель также ограничил перечень товаров 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, только товарами итальянского происхождения:

18

Produits en cuir et en imitations de cuir, compris dans cette classe; sacs à main; sacs de plage; sacs à provisions; sacs de sport et de loisirs non destinés à un contenu spécifique; sacs à dos; malles et valises; sacs de voyage; mallettes pour produits de beauté; cartables et sacs d'écolier; porte-monnaie; portefeuilles; étuis porte-clés en cuir ou imitations de cuir; parapluies; parasols; tous les produits précités provenant d'Italie.

25

Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie; chaussettes; bas; articles de bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles intérieures; tous les produits précités provenant d'Italie.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133633.

На заседании коллегии, которое состоялось 20.03.2015, заявитель дополнительно представил ходатайство о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению в оригинальном графическом исполнении с включением в состав знака слова «VENICE» в качестве неохраняемого элемента, а также распечатку международной регистрации №1133633 из базы данных WIPO-ROMARIN с внесенными в нее изменениями. Кроме того, заявитель представил документы, свидетельствующие о деятельности на территории Российской Федерации немецкой компании Deichmann SE, дочерней компанией которой является заявитель, а также документы, подтверждающие родственную связь этих компаний.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.05.2012) международной регистрации №1133633 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 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.

Знак по международной регистрации №1133633 представляет собой комбинированное обозначение **VENICE**, в котором слово «VENICE» выполнено в оригинальной графической манере.

Следует отметить, что, благодаря оригинальности графического написания, однозначное прочтение слова «VENICE» затруднено. В частности, графическое исполнение третьей буквы предполагает различные варианты ее прочтения, не связанные со словом «VENICE» как географическим наименованием.

Из общедоступных словарно-справочных материалов следует, что слово «VENICE» в переводе с английского языка – ВЕНЕЦИЯ, представляет собой название города в северной Италии, административный центр области Венето (www.vokrugsveta.ru > Энциклопедия «Вокруг Света»).

Являясь географическим названием, слово «VENICE» может восприниматься как место производства товаров и нахождения изготовителя, в связи с чем, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана. Кроме того, принимая во внимание, что заявитель является швейцарской компанией, в соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса правовая охрана на территории Российской Федерации обозначению, включающему слово «VENICE», не может быть предоставлена на его имя, как способному вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Вместе с тем, заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, только товарами, произведенными в Италии, что снимает возможность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения этих товаров.

Поскольку слово «VENICE» выполнено в оригинальной запоминающейся графике, в целом знаку может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с исключением его из правовой охраны.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 05.09.2014, отменить решение Роспатента от 27.05.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133633 в отношении товаров 18 класса МКТУ «produits en cuir et en imitations de cuir, compris dans cette classe; sacs à main; sacs de plage; sacs à provisions; sacs de sport et de loisirs non destinés à un contenu spécifique; sacs à dos; malles et valises; sacs de voyage; mallettes pour produits de beauté; cartables et sacs d'écolier; porte-monnaie; portefeuilles; étuis porte-clés en cuir ou imitations de cuir; parapluies; parasols; tous les produits précités provenant d'Italie» и товаров 25 класса МКТУ «vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie; chaussettes; bas; articles de bonneterie; ceintures pour vêtements; semelles intérieures; tous les produits précités provenant d'Italie» с исключением из правовой охраны слова «VENICE».