

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 25.08.2009, поданное ООО «Аредо Италия», Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008720590/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008720590/50 с приоритетом от 30.06.2008 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Аредо Италия», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ARREDO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 05.03.2009 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для остальной части услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ARREDO» может быть зарегистрировано только в отношении части услуг 35 класса МКТУ, поскольку в отношении остальных заявленных услуг данное обозначение, в силу своего семантического значения (ARREDO в переводе с итальянского языка означает оборудование, мебель, см. словари Яндекс) указывает на назначение услуг .

В возражении от 25.08.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в переводе с итальянского языка имеет множество значений, а именно: оборудование, обстановка, мебель, предметы домашнего обихода, наряд города – в сочетании со словом *urbano*, оснастка, оснащение, и для того, чтобы оценить насколько слово «*ARREDO*» часто используется, можно посмотреть обратный перевод с русского на итальянский всех значений, приведенных выше. Ни одна из словарных статей в русско-итальянских словарях не дает слова «*ARREDO*» в качестве варианта перевода, что позволяет сделать вывод о крайне редком использовании этого слова;

- в России, согласно данным Всероссийской переписи населения 2002 года, итальянским языком владеют 54172 человек, что составляет менее 0,04% населения России, поэтому нельзя говорить, что смысл слова «*ARREDO*» понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений, домысливания или консультаций с итальянско-русским словарем;

- назначение ни одной из услуг 35 класса МКТУ, исключенных экспертизой из заявленного перечня, не описывается переводом слова «*ARREDO*»;

- поскольку слово «*ARREDO*» имеет множество различных значений, то невозможно однозначно определить вне контекста, какое именно его значение используется, следовательно, слово «*ARREDO*», само по себе, не может однозначно указывать на назначение чего-либо и не является описательным.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия итальянско-русского и русско-итальянского словаря на 6 л.;
- распечатки из Интернета на 8 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (30.06.2008) поступления заявки №2008720590/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохранные элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ARREDO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что в переводе с итальянского языка слово «ARRED//O» означает: оборудование; обстановка; мебель; предметы домашнего обихода; утварь; ~i d'ufficio – оргтехника; ~I sacri - предметы культа, церковная утварь; ~ urbano – убранство города, см. Интернет,

Яндекс, словари; Новый итало-русский словарь Г.Ф. Зорько, Б.Н. Майзель, Н.А. Скворцова, М. «Р.Я», 1995, стр. 61).

Исходя из приведенных толкований, следует, что данное обозначение имеет различные значения в зависимости от контекста. Кроме того, являясь иностранным словом, элемент «ARREDO» не знаком среднему российскому потребителю, что приведет к восприятию его как фантазийного элемента.

Таким образом, потребитель при восприятии обозначения «ARREDO» не сможет сформировать описательную характеристику услуг, маркированных этим обозначением, без дополнительных рассуждений, домысливания, ассоциаций. В связи с этим заявленное обозначение не может характеризовать эти услуги. Следовательно, заявленное обозначение не является описательным в отношении каких-либо услуг.

В силу отмеченных обстоятельств заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение «ARREDO» по заявке №2008720590/50 признано несоответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.08.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008720590/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(511)

35 - Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; аудит; бюро по найму; деловая экспертиза; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам платы сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.