

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 № 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 охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и 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 неохраняемые 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 «ARREDO» 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 плата 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.