

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.12.2015, поданное ИП Кирюшиной Н.Ю. (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013733633, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013733633 с приоритетом от 30.09.2013 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы и словесный элемент «RONDONI», выполненный буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013733633. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «RONDONI», который представляет собой слово иностранного (итальянского) происхождения (RONDONI – в переводе с итальянского языка на русский язык означает стрижи, см. Яндекс-словари).

В связи с указанным регистрацией товарного знака по заявке №2013733633 на имя заявителя (российского предпринимателя, находящегося в Москве), будет вводиться потребитель в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг) и его местонахождения, вызывая в сознании потребителя ложное представление об иностранном (итальянском) происхождении товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.12.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является владельцем сети бутиков, расположенных в различных торгово-развлекательных центрах Москвы и Московской области, в которых реализуется продукция, маркированная заявленным обозначением;

- заявленное обозначение разработано заявителем для продукции, которая производится по его заказу итальянской компанией TONY PEROTTI SRL, в связи с чем возникающие у потребителя ассоциации при восприятии заявленного обозначения соответствуют истинному месту производства продукции.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013733633 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия свидетельства о постановке Кирюшиной Н.Ю. на учет в налоговом органе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации Кирюшиной Н.Ю. в качестве индивидуального предпринимателя;
3. Выписка из ЕГРИП, содержащая сведения об ИП Кирюшиной Н.Ю.;
4. Копия договора на разработку логотипа «RONDONI» и фирменного стиля, заключенного между ООО «Бренд-Директ Групп» и Кирюшиной Н.Ю., и приложения к нему (счет и акт о выполненных работах);

5. Копия Агентского договора, заключенного между ИП Кирюшиной Н. Ю. и ООО «Валерио»;

6. Копии Учредительных документов ООО «Валерио»;

7. Копии счетов на оплату, товарных накладных, счетов-фактуры, платежных поручений;

8. Копия контракта на производство и поставку товаров кожгалантереи под обозначением «RONDONI», заключенного между ООО «Валерио» (действующего в интересах ИП Кирюшиной Н.Ю.) и TONY PEROTTI SRL, Италия, и Дополнительное соглашение к нему;

9. Копии Договоров аренды нежилого помещения за период с 2010-2015 гг.;

10. Копия Соглашения о намерениях, заключенного между ИП Кирюшиной Н.Ю. и компанией PRODUTTORI MODA NOI, SRL, Италия;

11. Фотографии продукции, рекламный проспект;

12. Письмо-согласие компании TONY PEROTTI SRL, Италия на регистрацию товарного знака по заявке №2013733633;

13. Копии информационных писем АО «Регионально-информационного Центра», подтверждающие регистрацию доменных имен, включающих слово «RONDONI» на ИП Кирюшину Н.Ю.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.09.2013) подачи заявки №2013733633 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы и словесный элемент «**RONDONI**», выполненный буквами латинского алфавита.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово «**RONDONI**» в переводе с итальянского языка на русский язык означает стрижи, см. Яндекс-словари. Следовательно, само по себе слово «**RONDONI**» является фантазийным по отношению к товарам и услугам, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака, то есть не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Изобразительный элемент заявленного обозначения также не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара или его изготовителе, что не позволяет отнести его к элементам, вводящим в заблуждение.

Следует отметить, что в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, оказывающее услуги, является иностранным.

Кроме того, коллегией проанализированы и приняты во внимание представленные заявителем материалы (1-13), которые свидетельствуют о следующем.

В 2011 году по заказу заявителя компанией ООО «Брэнд-Директ Групп» разработан дизайн ярлыков, бирок, бегунков, включающих обозначение



(3).

Продукция, маркированная заявленным обозначением, с 2011 года (т.е. ранее даты (30.09.2013) подачи заявки) производится по заказу заявителя итальянской компанией TONY PEROTTI SRL (5-8). При этом согласно представленному письму-согласию (12) компания TONY PEROTTI SRL (Италия) не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2013733633 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Поставка продукции, маркированной заявленным обозначением, на территорию Российской Федерации осуществляется через уполномоченного заявителем агента - компанией ООО «Валерио» (5).

Заявитель (ИП Кирюшина Н.Ю.) является администратором доменных имен, включающих слово «RONDONI», а также владельцем сети мультибрендовых бутиков, расположенных в крупных торговых комплексах (например, «Охотный ряд», Манежная пл., Москва; ТРЦ «VEGAS», Московская обл.), в которых осуществляется продажа товаров под обозначением «RONDONI» (9).

В силу указанного выше коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и полагает, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2015, отменить решение Роспатента от 25.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013733633.**