

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.11.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010715995/50, поданное индивидуальным предпринимателем Кравченко М.А., г. Новосибирск (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010715995/50 с приоритетом от 17.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 23 - 26 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FORBITO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом заглавными буквами.

Решением Роспатента от 19.07.2011 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что «оно может ввести потребителя в заблуждение через ассоциативное указание на географическое место изготовителя (происхождения) товаров, поскольку заявителем является ИП Кравченко М.А., находящаяся в г. Новосибирске (РФ). Кроме того, вероятность возникновения такой ассоциации повышается из-за высокой репутации Италии как одного из мировых лидеров по производству одежды (товаров, однородных указанным в материалах заявки). Кроме того, использование слова

иностранный происхождения, выполненного буквами, отличными от кириллических, в написании заявленного словесного элемента «FORBITO», способно ввести в заблуждение потребителя на основании п. 3(1) ст. 1483 Кодекса относительно местонахождения производителя указанных в заявке товаров, вызвав ложное представление о том, что товары произведены иностранным изготовителем».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представлено как искусственное слово, только написанное латинскими буквами, а его смысловое значение для заявителя ключевой роли не играет;

- значение итальянского слова «forbito» (в переводе – изящный, чистый, гладкий) никак не может ассоциироваться у российского потребителя с товарами, для которых испрашивается правовая охрана;

- можно искусственно подобрать случайные переводы и с других языков, однако никакой из выявленных переводов (включая и с итальянского) не указывает на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также не является вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида или общепринятым символом и термином;

- заявленное обозначение не является тождественным или сходным до степени смешения со средствами индивидуализации иностранных субъектов, в нем отсутствует указание на какое-либо конкретное иностранное государство, на какую-либо известную местность и т.п., а значит никак нельзя утверждать, что оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения (изготовления) товаров;

- также не соответствует действительному положению дел утверждение экспертизы о высокой репутации Италии как одного из мировых лидеров по производству одежды, поскольку основное производство продукции швейной промышленности (бельевые изделия, верхняя одежда и пр.) сосредоточено в развивающихся странах, многие из них, и прежде всего Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань, Колумбия, стали крупнейшими производителями и экспортерами готовой одежды. Развитые страны (особенно США, Франция, и другие, в том числе и Италия) все больше специализируются на производстве модных, элитарных, индивидуальных изделий под брендовыми обозначениями;

- таким образом, утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение «через ассоциативное указание на

географическое место изготовления (происхождения)», так же совершенно надуманно и не имеет под собой никакой правовой основы.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 19.07.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав доводы заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.05.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 3 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.

В соответствии с пунктом (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.

Заявленное словесное обозначение «FORBITO» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18, 23 - 26 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «FORBITO» обозначает в переводе с итальянского языка «чистить, гладкий, вытирать, полировать, изящный». Таким образом, элемент «FORBITO» входит в языковой фонд как слово, обладающее определенной семантикой, в связи с чем само по себе не несет какой-либо информации в отношении заявленных товаров, способных вызвать неправдоподобные представления относительно места производства товаров или изготовителя.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями 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, является иностранным.

Кроме того, необходимо отметить, что средним российским потребителем слово «FORBITO» может восприниматься как словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита без привязки к определенному языку.

Таким образом, отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, изготавливающем товары, указанные в перечне материалов заявки №2010715995 под обозначением «FORBITO», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, приводит к необоснованности выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем заключение экспертизы следует признать неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 02.11.2011, отменить решение Роспатента от 19.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010715995.