

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 25.04.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714628/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010714628/50 с приоритетом от 05.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «АВАНТИ», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словосочетание «avanti piccolo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.01.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714628/50 для всех заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание итальянского происхождения («avanti» - раньше, прежде, до этого, «piccolo» - маленький, небольшой), в связи с чем, применительно к товарам 25 класса МКТУ, регистрация заявленного обозначения на

имя заявителя, порождает в сознании потребителя определенное представление о месте производства и качестве товаров, которое в отношении российского заявителя не соответствует действительности и способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 25.04.2012 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- итальянский язык является международным языком для использования в индустрии моды, легкой промышленности, пошива обуви, и, как следствие, российские и международные компании на этом сегменте рынка используют итальянский язык для создания товарных знаков (например, Paolo Conte, Carlo Pazoni, Tervolina, а также PICANO (219321), DAVANI (299331), VALENTI (146547), AVANZO DAZIARO (425052), и множество других);

- использование итальянского языка для производителей одежды и обуви не является указанием на место происхождения товара/услуги, а только ассоциативно указывает на вид товара, так как Италия является одним из наиболее известных по пошиву одежды и обуви;

- использование в написании товарного знака букв латинского алфавита уже давно не воспринимается российским потребителем как указание на иностранное происхождение товара или услуги, так как за последние десятилетия иностранные языки, получили широкое распространение в России;

- для компании - заявителя использование словосочетания «avanti piccolo» обусловлено планами развития продаж продукции в Европе, где написание бренда латиницей является неизбежной необходимостью;

- объем произведенных товаров под заявленным обозначением - более 300 тыс. шт., товары реализуются через широкую сеть магазинов по всей России (количество магазинов более 250). Даже при таких объемах продаж заявителю не известен ни один случай жалоб на введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя и места производства товара/услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010714628/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (05.05.2010) заявки №2010714628/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словосочетание «avanti piccolo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «avanti piccolo» заявленного обозначения в переводе на русский язык обозначают: «avanti» - раньше, прежде, до этого, «piccolo» - маленький, небольшой. Семантика заявленного обозначения носит фантазийный характер и само по себе оно не содержит указания на конкретное лицо, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров.

Кроме того, словесные элементы «avanti piccolo», входящие в состав заявленного обозначения, не является названием какого-либо географического объекта, следовательно, не содержат в себе сведений о месте производства товара, что также не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение.

В сети Интернет отсутствуют сведения о том, что на рынке существует товар иностранного происхождения, маркированный заявленным обозначением, что могло бы привести к возникновению в сознании потребителя при восприятии заявленного обозначения ассоциативной связи товаров, маркированных им, с иностранным производителем.

С учетом изложенного, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесными элементами «avanti piccolo» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории какого-либо иностранного государства.

Кроме того, представленные заявителем документы иллюстрируют деятельность, направленную на производство и реализацию товаров, относящихся к 25 классу МКТУ.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 25.04.2012, отменить решение Роспатента от 30.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010714628.