

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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, рассмотрела возражение от 16.01.2014, поданное компанией OVERSEAS PROPERTY Llc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1056870, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации № 1056870 представляет собой словесное обозначение «IL MORO DI VENEZIA». Его международная регистрация произведена 09.08.2010 на основании базовой заявки MO2010C000738 от 06.08.2010 в Италии.

Распространение действия охраны указанного знака на территорию Российской Федерации осуществлено на основании последующего указания с 18.11.2011 в отношении товаров 12, 18 и 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1056870 было отказано решением Роспатента от 10.10.2013, которое явилось подтверждением предварительного отказа в предоставлении правовой охраны данному знаку, мотивированного несоответствием обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

По мнению экспертизы, наименование «VENEZIA», имеющееся в знаке «IL MORO DI VENEZIA», способно ввести потребителей в заблуждение о происхождении товаров 12, 18, 25 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 16.01.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.10.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- изначально знак по международной регистрации № 1056870 был зарегистрирован на имя итальянской компании PUNTA DELLA MAESTRA S.A.S. DI DAVALLE PAOLO & C., наименование которой впоследствии было изменено на PUNTA DELLA MAESTRA S.R.L.;

- передача прав на знак по международной регистрации № 1056870 заявителю произведена 01.12.2011 одновременно с передачей прав на базовую регистрацию № 1400188 этого знака в Италии, а также прав на знак «IL MORO» по международной регистрации № 1060054 и его базовую регистрацию № 1411018 в Италии;

- между заявителем и предыдущим владельцем знака по международной регистрации № 1056870 заключено лицензионное соглашение, по которому упомянутая итальянская компания будет осуществлять использование знака и, соответственно, производство продукции;

- обозначение «IL MORO DI VENEZIA» переводится как «Венецианский мавр», является устойчивой идиомой из названия пьесы В. Шекспира «Отелло, венецианский мавр», и, в силу известности этого произведения и его сюжета, знак может восприниматься как описание решительного, но прямодушного человека.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1056870.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- копии уведомлений МБ ВОИС о регистрации и изменениях, касающихся знака по международной регистрации № 1056870, с переводом некоторых

положений договора об отчуждении прав на товарные знаки «IL MORO» и «IL MORO DI VENEZIA» [1];

- копия лицензионного соглашения с переводом некоторых положений [2];

- письмо компании PUNTA DELLA MAESTRA S.R.L., Италия, с переводом на русский язык [3].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения (18.11.2011) на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации № 1056870 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным за № 4322 от 25.03.2003 в Министерстве юстиции Российской Федерации, 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 2.3.2.1 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.

Знак по международной регистрации № 1056870 представляет собой словесное обозначение «IL MORO DI VENEZIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 12, 18 и 25 классов МКТУ.

Обращение к информационным источникам, в частности к Новому большому итальянско-русскому словарю, «Русский язык-Медиа», 2004, Зорько Г.Ф., доступному на сайте <http://www.lingvo-online.ru>, показало следующее.

*IL* – определенный артикль перед существительным мужского рода.

*MORO* – мавр, араб; черный (о цвете волос), темно-красный (о коралле); тутовое / шелковичное дерево.

*DI* – предлог, означающий от, из, для, о, в, за (в именных словосочетаниях употребляется при обозначении принадлежности, возраста, материала, субъектно-объектных отношений, количества и пр.)

*VENEZIA* – в написании *VENÈZIA* – Венеция (город в Италии).

В возражении указано, что словосочетание «*IL MORO DI VENEZIA*» переводится с итальянского языка как «Венецианский мавр». Однако, указание на то, что данное обозначение является идиомой и связано исключительно с персонажем Отелло драмы В. Шекспира, не подтверждено словарно-справочными источниками. Восприятие словосочетания «*IL MORO DI VENEZIA*» потребителями как устойчивого выражения, отсылающего к известному произведению В. Шекспира, материалами возражения не доказано.

При этом словесный элемент «*VENEZIA*», входящий в состав обозначения, способен вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим обозначением, происходит из упомянутой местности (Венеция, Италия). В связи с тем, что заявителем является американская компания, доводы экспертизы следует признать правомерными.

Вместе с тем, согласно возражению, заявитель является только владельцем знака, в то время как производство продукции под обозначением «*IL MORO DI VENEZIA*» осуществляется под контролем заявителя по лицензионному соглашению [2] итальянской компанией *PUNTA DELLA MAESTRA S.R.L.*

Следует отметить, что согласно информации из сети Интернет обозначение «*IL MORO DI VENEZIA*» используется на сайте [www.ilmorodivenezia.net](http://www.ilmorodivenezia.net) (дата регистрации 24.03.2010), принадлежащем этой же компании – *PUNTA DELLA MAESTRA S.R.L.* (см. сервис who.is).

При этом согласно письму [3] указанная компания подтверждает переход прав на зарегистрированное в Италии и по международной системе обозначение «IL MORO DI VENEZIA» в пользу заявителя, а также производство продукции 03, 12, 14, 18 и 25 классов МКТУ по заказу и под контролем заявителя. Кроме того, в письме [3] выражено согласие на регистрацию рассматриваемого обозначения на имя заявителя.

С учетом изложенных обстоятельств и материалов [1] – [3], коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представления об итальянском происхождении товаров, маркированных знаком «IL MORO DI VENEZIA», соответствует действительности, в связи с чем положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в данном случае, не применимы, поэтому знаку по международной регистрации № 1056870 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 12, 18 и 25 классов МКТУ, перечисленных в последующем указании от 18.11.2011.

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

**удовлетворить возражение от 16.01.2014, отменить решение Роспатента от 10.10.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1056870 в отношении товаров 12, 18 и 25 классов МКТУ.**