

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.08.2007, поданное от имени Рабимова Бахтъяра Рустамовича, г. Душанбе, Таджикистан (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005726085/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005726085/50 с приоритетом от 13.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Giovanni Botticelli», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.05.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Решение Федерального института промышленной собственности обосновано следующим:

- заявленное обозначение представляет собой имя и фамилию итальянского происхождения;

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя – Б.Р. Рабимова, г. Душанбе, республика Таджикистан, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

В возражении от 20.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель по рассматриваемой заявке - господин Рабимов Б.Р. занимается продажей на территории Российской Федерации одежды и аксессуаров для мужчин, маркированных обозначением «Giovanni Botticelli»;

- вся продукция изготавливается по заказу заявителя итальянским производителем – компанией «Классико Сета С.р.л.» из итальянских материалов и маркируется разработанным заявителем обозначением «Giovanni Botticelli»;

- возможное представление потребителя о том, что товары, маркированные обозначением «Giovanni Botticelli», имеют итальянское происхождение, является действительным, а, следовательно, способность ввода в заблуждение потребителя отсутствует;

- обозначение «Giovanni Botticelli» было разработано заявителем лично и введено в гражданский оборот на территории Российской Федерации с октября 2005 года;

- объем продукции, выпускаемой под маркой «Giovanni Botticelli» и реализуемой через магазины в крупных торговых комплексах, таких как МЕГА во многих городах Российской Федерации, например, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге, составляет порядка 8,5 млн. рублей в год;

- обозначение «Giovanni Botticelli» нанесено на этикетки, упаковочные пакеты, фигурирует в рекламных буклетах, в предложениях к продаже товаров;

- затраты на рекламу продукции под маркой «Giovanni Botticelli» составляют более 500 тыс. рублей в год, затраты на изготовление только упаковочных пакетов «Giovanni Botticelli» - 47,5 тыс. рублей, затраты на проектирование и оборудование магазинов под вывеской «Giovanni Botticelli» составили 7,8 млн. рублей, а оплата аренды помещений – более 12 млн. рублей в год;

- заявитель имеет Интернет-сайт с доменным именем www.giovannibotticelli.com;

- заявитель в настоящее время ведет переговоры с итальянскими ювелирными компаниями и компаниями, производящими аксессуары из кожи, по вопросу изготовления изделий по эскизам заявителя, маркированных заявленным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006726085/50 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В дополнение к доводам возражения заявителем были представлены следующие материалы:

- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега» г. Самара (с копиями платежных поручений в уплату аренды) [1];

- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега» г. Ростов-на-Дону (с копиями платежных поручений в уплату аренды) [2];

- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега» г. Новосибирск (с копиями платежных поручений в уплату аренды) [3];

- рекламный буклет [4];

- копии договоров на оказание услуг по проектированию магазинов «Giovanni Botticelli» (с копиями платежных поручений в уплату услуг) [5];

- копия контракта №117/06 от 01.01.2006, заключенная господином Рабимовым Б.Р. с компанией «КЛАССИКО СЕТА С.Р.Л.», Италия на производство галстуков, сорочек, аксессуаров, шарфов [6];

- копия письма от компании «КЛАССИКО СЕТА С.Р.Л.», подтверждающего выпуск продукции под маркой «Giovanni Botticelli» по заказу г-на Рабимова Б.Р. от 30.01.2007 [7];

- копии сертификатов соответствия на продукцию, выпускаемую компанией «КЛАССИКО СЕТА С.Р.Л.», Италия под маркой «Giovanni Botticelli» [8];

- копия выписки из реестра торгово-промышленной, производственной и сельскохозяйственной палаты Комо (Италия), подтверждающей статус компании «КЛАССИКО СЕТА С.Р.Л.» [9];

- последние акты о передаче продукции от Компании «КЛАССИКО СЕТА С.Р.Л.» господину Рабимову Б.Р. от 21.04.2008, 11.04.2008, 04.04.2008, 26.03.2007, 21.02.2008, 14.12.2007, с копиями таможенных деклараций [10];

- копия счета на оплату услуг хостинга «giovannibotticelli.com» [11];

- копии платежных поручений в оплату услуг за изготовление упаковки (пакетов, конвертов), бэджиков и т.п. с отметками банка о списании средств со счета [12];

- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега» г. Екатеринбург с приложениями [13];

- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [14];

- фотографии интерьера магазина «Giovanni Botticelli» в ТК «Мега», Екатеринбург [15];

- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега» г. Ростов с приложениями [16];

- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [17];

- фотографии интерьера магазина «Giovanni Botticelli» в ТК «Мега», Ростов [18];

- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега» г. Новосибирск с приложениями [19];
- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [20];
- фотографии интерьера магазина «Giovanni Botticelli» в ТК «Мега», Новосибирск [21];
- копия договора аренды торговой площади в ТК «Рмстор» г. Москва с приложениями [22];
- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [23];
- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега» г. Химки с приложениями [24];
- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [25];
- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мага-Парнас» г. Санкт-Петербург с приложениями [26];
- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [27];
- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега» г. Казань с приложениями [28];
- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [29];
- копия договора аренды торговой площади в ТК «ГОРОД» г. Москва с приложениями [30];
- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [31];
- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега» г. Санкт-Петербург с приложениями [32];
- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [33];

- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега – Белая Дача» г. Москва с приложениями [34];
- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [35];
- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега» г. Нижний Новгород с приложениями [36];
- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [37];
- копия договора аренды торговой площади в ТК «Мега» г. Химки с приложениями [38];
- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [39];
- копия договора аренды торговой площади в ТК «РИО 2» г. Москва с приложениями [40];
- копия договора аренды торговой площади в ТК «АШАН-СИТИ» г. Москва (Беляево) с приложениями [41];
- копии платежных поручений в оплату арендной платы с отметками банка о списании средств со счета [42];
- диплом участника XXIX Федеральной оптовой ярмарки [43];
- диплом участника XXX Федеральной оптовой ярмарки [44];
- каталог XXVI Федеральной оптовой ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» (28-31 марта 2006 г.) [45];
- каталог CPM collection premiere Moscow (27.02.2007 - 02.03.2007 г.) [46];
- каталог XXVII Федеральной оптовой ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» (27 – 30 марта 2007 г.) [47];
- каталог XXIX Федеральной оптовой ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» (17 – 20 сентября 2007 г.) [48];
- каталог XXX Федеральной оптовой ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» (26 – 29 февраля 2007 г.) [49];

- образцы продукции: галстуки, шарфы, сорочки, упаковочные пакеты из полиэтилена и из картона [50].

Изучив материалы дела и заслушав заявителя и его представителей, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.10.2005) поступления заявки №2005726085/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение по заявке №2005726085/50 является словесным и представляет собой слово «Giovanni Botticelli», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет имя и фамилию итальянского происхождения и регистрация его в качестве товарного знака на имя заявителя, которым является гражданин Республики Таджикистан Рабимов Б.Р., способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Действительно, заявленное обозначение включает в свой состав мужское имя Giovanni (Джованни) и фамилию Botticelli (Боттичелли), имеющие

итальянские корни (см. www.yandex.ru). Вместе с тем необходимо отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о существовании конкретного физического лица с таким именем и фамилией, являющимся производителем товаров и услуг, указанных в материалах рассматриваемой заявки. В свою очередь, господин Рабимов Б.Р. реализует на территории Российской Федерации одежду и аксессуары для мужчин, маркированные обозначением «Giovanni Botticelli». Данные товары производятся по заказу господина Рабимова (заказчик) итальянской компанией «CLASSICO SETA s.r.l.» (поставщик) (см. договор №117/06 от 01.01.2006 [6]) непосредственно на фабрике в г. Комо, Италия и поставляются заказчику на территорию Российской Федерации (см. товарно-транспортные накладные [10]. Кроме того, подтверждением этого служит также представленное заявителем официальное письмо от компании «CLASSICO SETA s.r.l.» [7], из текста которого следует, что итальянская компания производит продукцию под торговой маркой «Giovanni Botticelli» от имени и по поручению Б.Р. Рабимова. Следует отметить, что поставляемые товары также прошли сертификацию на территории России (см. представленные сертификаты соответствия [8]). Об активном продвижении на российском рынке товаров, маркированных заявленным обозначением, свидетельствуют также представленные заявителем договоры аренды торговых площадей в крупных торговых центрах, таких как МЕГА, АШАН, РАМСТОР в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и других крупных городах Российской Федерации (см. дополнительные материалы [1]-[3], [5], [13]-[42]) под магазины, носящие одноименное название «Giovanni Botticelli», дипломы и каталоги различных ярмарок текстильной продукции [43]-[49], затраты на производство упаковочной продукции [12]. Кроме того, Б.Р. Рабимов доводит до сведения потребителей информацию о том, что товары, маркированные обозначением «Giovanni Botticelli», производятся в Италии компанией «CLASSICO SETA s.r.l.» по договору заказа, заключенному между ним и упомянутой итальянской компанией (см. рекламный каталог [4]), что также исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, вывод экспертизы ФИПС о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, не является обоснованным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.08.2007, отменить решение экспертизы от 24.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг: