

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 09.01.2008, поданное фирмой Ла Камечериа Италиана С.р.л., Италия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 09.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005729209/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005729209/50 с приоритетом от 14.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя фирмы «Ла Камечериа Италиана С.р.л.», Италия, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «LA CAMICERIA *Italiana*» (ла камичериа италиана), представляющее собой изобретённое словосочетание, не имеющее смыслового значения, выполненное в две строки, где слово *Italiana* выполнено мелким оригинальным шрифтом и смещено вправо.

Решение экспертизы от 09.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пунктов 2.3.1, 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение «LA CAMICERIA *Italiana*» состоит из неохраняемых элементов: словесный элемент «CAMICERIA» не обладает различительной способностью, т.к. представляет собой видовое наименование организации (CAMICERIA –бельевой магазин, см. Итальянско-русский словарь, Москва, 1995, с.131 [1]); словесный элемент «Italiana» образован от слова Italiano и не обладает различительной способностью, т.к. указывает на место происхождения товаров/услуг (Italiano – итальянский, [1], с.486).

Таким образом, заявленное обозначение «LA CAMICERIA *Italiana*» не обладает различительной способностью и поэтому оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона и пунктов 2.3.1, 2.3.2.3 Правил.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита и, вероятнее всего, отечественный потребитель, не знакомый с тонкостями итальянского языка, не будет пытаться переводить заявленное обозначение на русский язык, а будет воспринимать его простым фантазийным обозначением иностранного происхождения, следовательно, заявленное обозначение не будет восприниматься как указывающее на наименование организации и/или место происхождения товаров (услуг);

- заявленное обозначение уже было признано охраноспособным, зарегистрировано и охраняется в Европейском Сообществе и в стране происхождения – Италии, что является дополнительным аргументом в пользу его охраноспособности; кроме того, заявленное обозначение является фирменным наименованием заявителя;

- к обозначениям, которые приобрели различительную способность, положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются; заявитель представляет документы, подтверждающие использование товарного знака в России, что подтверждает известность заявленного обозначения в России.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы об отказе в регистрации и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- Договор о франшизе между заявителем и ООО «Омегаком-трейд» на 12л. [2];
- Договор об исключительном дистрибьюторстве с правом привлечения субдистрибьюторов на 11л. [3];
- счёт № 02/06 от 13.02.2006 и его перевод на русский язык на 2л. [4];
- счёт № 39/06 от 01.08.2006 и его перевод на русский язык на 10л. [5];
- распечатки сайтов Интернет на бл. [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, необидительными.

С учетом даты поступления (14.11.2005) заявки № 2005729209/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение, а также на место производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся обозначения, в том числе указывающие, в частности, на вид,

назначение, место производства или сбыта товаров; видовые наименования предприятий. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нём доминирующее положение.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Заявленное обозначение по заявке № 2005729209/50 представляет собой словесное обозначение «LA CAMICERIA *Italiana*». Словесный элемент «LA CAMICERIA» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположен в центре обозначения, словесный элемент «*Italiana*» выполнен оригинальным шрифтом значительно меньшего размера, чем «LA CAMICERIA», строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквой «I» и расположен под словесным элементом «LA CAMICERIA» в правой части обозначения.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «LA CAMICERIA» является лексической единицей итальянского языка и в переводе с итальянского означает 1) бельевой магазин, 2) трикотажная фабрика ([1], Новый итальянско-русский словарь, Москва, Русский язык, 1998 [7], с.131).

Словесный элемент «*Italiana*» образован от слова *Italiano*, которое в переводе на русский язык означает «итальянский» ([1], с.486).

Следовательно, заявленное обозначение «LA CAMICERIA *Italiana*» является неохраноспособным, т.к. доминирующий словесный элемент LA CAMICERIA указывает на видовое наименование организации

(бельевой магазин или трикотажная фабрика), а элемент *Italiana* указывает на место происхождения товаров/услуг или место нахождения изготовителя (Италия).

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил.

Довод заявителя относительно того, что российским потребителем заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное, не является убедительным и обоснованным, поскольку словесный элемент *Italiana* (итальянский), безусловно, будет восприниматься российским потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров и услуг или место их происхождения (Италия), и словесный элемент LA CAMICERIA будет восприниматься как именно итальянское слово, которое, как указано выше, имеет определённое смысловое значение - бельевой магазин, трикотажная фабрика. Незнание итальянского языка не является основанием для вывода о том, что указанные словесные элементы не имеют смыслового значения и являются фантазийными.

Регистрация обозначения «LA CAMICERIA *Italiana*» в Италии и других странах не является основанием для регистрации его в качестве товарного знака в Российской Федерации, поскольку при регистрации обозначения в качестве товарного знака в России проводится анализ обозначения на соответствие его Закону Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Относительно приобретённой различительной способности заявленным обозначением необходимо отметить следующее.

Представленные заявителем Договоры [2], [3] не содержат даты заключения договоров и доказательств их реализации. Представленные счета (инвойсы), во-первых, не содержат адреса поставки товара, а, во-вторых, даты, указанные в счетах, относятся к 2006 году, т.е. позже даты подачи заявки № 2005729209/50.

Представленные распечатки сайтов Интернета сделаны в 2007 году. На сайте http://www.365katalog.ru/news/release_18.html содержится информация о дефиле, на котором зрители могли увидеть итальянскую мужскую одежду марки «LA CAMICERIA Italiana», посвящённом новым коллекциям одежды «Осень-зима 2006-2007». Следовательно, представленная информация из Интернета также относится ко времени позже даты подачи заявки № 2005729209/50.

Таким образом, представленные материалы не содержат информации, позволяющей сделать вывод о приобретённой различительной способности заявленным обозначением.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 09.01.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 09.10.2007.