

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, рассмотрела возражение от 10.08.2011, поданное индивидуальным предпринимателем Бледновой Ольгой Александровной, г. Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.10.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010702307, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны словесному обозначению «Francesco Violetti» по заявке № 2010702307 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 28.10.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010702307 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому упомянутое обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение «Francesco Violetti» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

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

- заявленное обозначение не представляет собой имя и фамилию лица итальянского происхождения, поскольку слово «Violetti», являясь лексической единицей финского языка, переводится как «фиолетовый»;

- анализ различных информационных источников не выявил какого-либо лица, которое носило бы имя и фамилию «Francesco Violetti»;

- заявленное обозначение не воспроизводит обозначение, которое бы использовалось каким-либо иным лицом до даты подачи заявки № 2010702307;

- поскольку словосочетание «Francesco Violetti» является фантазийным, то оно не может содержать сведений, не соответствующих действительности, и, следовательно, не может быть признано ложным относительно товара;

- имя «Francesco» действительно может порождать ассоциации с Италией, однако эти ассоциации не являются ложными, они соответствуют действительности;

- обозначение «Francesco Violetti» используется заявителем в отношении товаров, которые привезены из Италии;

- заявителем заключены дополнительные соглашения с итальянскими производителями, из которых следует, что торговая марка «Francesco Violetti» является эксклюзивной собственностью заявителя, применяемой по отношению к продукции, произведенной в Италии.

В подтверждение изложенных доводов заявителем к возражению, а также на заседании коллегии представлены следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010702307 [1];

- распечатки из сети Интернет сведений об имени «Франческо» [2];

- распечатка перевода слова «Violetti» [3];

- копия соглашения о сотрудничестве заявителя с компанией Minoronzoni [4];

- копии заказов заявителя итальянским компаниям [5];

- публикации в журналах «Я покупаю», «Мое дело» [6];

- письма от итальянских компаний (Di Gregorio, Orlandi Valentino) о сотрудничестве с заявителем с переводом на русский язык [7];

- дополнительное соглашение заявителя с итальянской компанией (Orlandi Valentino), касающееся обозначения «Francesco Violetti» с переводом на русский язык [8];

- образцы материалов, маркированных заявленным обозначением [9];

- рекламные материалы [10].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации товарного знака по заявке № 2010702307.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.01.2010) подачи заявки № 2010702307 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 заявлено словесное обозначение «Francesco Violetti», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается для товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что в состав обозначения «Francesco Violetti» входит слово «Francesco», означающее мужское имя «Франческо» [2].

Как правомерно было указано в заключении экспертизы, обозначение «Francesco Violetti» несмотря на то, что слово «Violetti» не может быть переведено с итальянского языка как фамилия, а означает цвет (фиолетовый) в финском языке [3], скорее всего будет восприниматься средним российским потребителем как имя и фамилия итальянского происхождения. Ввиду изложенного возможно введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам представлена информация, согласно которой использование заявленного обозначения, порождающего

ассоциации с Италией, заявителем мотивировано тем, что производство товаров, реализуемых заявителем, осуществляется в Италии [4], [5], [7], [8].

Следует также отметить, что дополнительное соглашение, представленное заявителем в оригинале [8], содержит пункт 2 (перевод представлен), из которого следует, что итальянская компания Orlandi Valentino оказывает содействие заявителю в производстве продукции, реализуемой заявителем «под её товарным знаком» (прим.: «ее» – Бледновой О.А.) «Francesco Violetti».

Указанная информация позволяет прийти к заключению, что основание, касающееся введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным, следовательно, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 10.08.2011, отменить решение Роспатента от 28.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010702307.