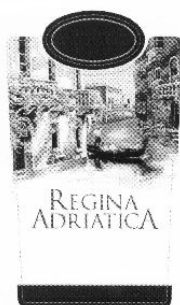


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 28.07.2014, поданное ООО «Новое время», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719125, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012719125 было подано 08.06.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение в виде этикетки, имеющей форму сужающегося к низу четырехугольника с овальным углублением в верхней части, содержащей изображение водного канала с мостом и домами, расположенными по его берегам, и гондолой, плывущей по каналу. В нижней части этикетки расположены друг под другом словесные элементы «REGINA ADRIATICA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719125 принято 28.03.2014 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение итальянского происхождения, которое в переводе с итальянского языка обозначает «королева Адриатика». Королевой Адриатики называют Венецию.

В связи с указанным регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В палату по патентным спорам 28.07.2014 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- товары заявителя, маркируемые этикеткой с заявленным обозначением «REGINA ADRIATICA», дизайн которой разработан по заказу заявителя, действительно, производятся в Италии и поставляются в Российскую Федерацию эксклюзивно по заказам заявителя по соглашению с итальянской компанией «CASA VINICOLA BOTTER & C.S.p.A.», расположенной по адресу Via Luigi Cadorna, 17 – 30020 Fossalta di Piave (VE);

- осуществление поставок вин, маркированных заявленным обозначением, на территорию Российской Федерации в соответствии с дистрибьюторским соглашением и реализация их заявителем в российских торговых сетях подтверждается прилагаемыми товарными накладными;

- исключительное право заявителя на обозначение «REGINA ADRIATICA» и дизайн этикетки с этим обозначением подтверждается представленным договором с фирмой ООО «Декорум 2000», актом выполненных работ, дизайн-макетом и счетом-фактурой;

С учетом изложенного заявитель полагает, что регистрация товарного знака на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров и местонахождения изготовителя товаров;

- итальянская компания «CASA VINICOLA BOTTER & C.S.p.A.», изготавливающая вина под обозначением «REGINA ADRIATICA» серии «Vin Avenue» по заказам заявителя, подтверждает, что она осуществляет поставки вин в Российскую Федерацию, и, признавая право заявителя на данное обозначение, дает свое согласие на регистрацию его в качестве товарного знака в Российской Федерации на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012719125 в качестве товарного знака.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Дистрибьюторское соглашение между ООО «Новое Время» и компанией «CASA VINICOLA BOTTER & C.S.p.A».
2. Товарные накладные.
3. Договор № 108/ТМ от 01.11.2006 между ООО «Новое Время» и ООО «Декорум 2000» с приложениями (бланки заказа, акт выполненных работ, дизайн-макет этикетки.
4. Счет-фактура №71/108 от 04.10.2007.
5. письмо компании «CASA VINICOLA BOTTER & C.S.p.A».

На заседании коллегии, которое состоялось 17.11.2014, заявитель представил оригинал письма компании «CASA VINICOLA BOTTER & C.S.p.A».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.06.2012) поступления заявки №2012719125 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, в нижней части которой расположены друг под другом словесные элементы «REGINA ADRIATICA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, сером, белом цветовом сочетании.

Анализ словарно-справочных источников показал, что обозначение «REGINA ADRIATICA» в переводе с итальянского языка обозначает «королева Адриатика», при этом следует отметить, что в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, является иностранным.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание представленные заявителем материалы [1] – [5], согласно которым по заказу ООО «Новое Время» компанией ООО «Декорум 2000» в 2007 году был разработан дизайн этикетки вина, включающей словесный элемент «REGINA ADRIATICA». Продукция, маркированная обозначением «REGINA ADRIATICA», производилась по заказу заявителя итальянской компанией «CASA VINICOLA BOTTER & C.S.p.A.», расположенной по адресу Via Luigi Cadorna, 17 – 30020 Fossalta di Piave

(VE), и далее реализовывалась на территории Российской Федерации заявителем, что подтверждается представленными товарными накладными [2].

Кроме того, производитель вина итальянская компания «CASA VINICOLA BOTTER & C.S.p.A.» не возражает против регистрации товарного знака «REGINA ADRIATICA» для товаров 33 класса МКТУ на территории Российской Федерации на имя заявителя, что подтверждается представленным письмом [5].

В силу указанного выше коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и полагает, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 28.07.2014, отменить решение Роспатента от 28.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719125.