

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 02.05.2015, поданное ООО «Паритет», Московская обл., Ногинский р-н (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013731378 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 11.09.2013 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «LORENZO MOSCATTI», выполненное обычным шрифтом.

Роспатентом 28.01.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013731378 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что обозначение «LORENZO MOSCATTI» выполнено буквами латинского алфавита, в связи с чем у потребителя может создаться ложное ассоциативное представление об иностранном происхождении товаров, не соответствующее действительности;
- заявленное обозначение может быть воспринято как имя и фамилия итальянского происхождения, поскольку итальянские имена обычно заканчиваются на «о», фамилии – «и» (www.yandex.ru, www.google.ru, ru.wikipedia.org,

<http://www.linkedin.com>). В этой связи у потребителя может создаться представление об определенном месте происхождения товаров – Италии, не соответствующее действительности, так как заявитель является российским юридическим лицом. Экспертиза особо отмечает, что Италия входит в число крупнейших производителей и поставщиков вина на мировом рынке, является одним из крупнейших в мире и ведущим в Европе производителем винограда (www.wikipedia.org);

- рассматриваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя и места производства товаров, поскольку представляет собой название итальянского игристого вина, изготовленного из винограда сорта «Глера», производителем которого является ЛОРЕНЦО МОСКАТТИ, Италия (<http://www.lorenzo-moscatti.it>). Данные вина контролируются наименованием по происхождению (Denominazione d'Origine Controllata, DOC).

В заключении экспертизой отмечается, что представленное заявителем письмо-согласие в ответ на уведомление от 24.10.2014, не исключает возможности ввода потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку оно предоставлено компанией Ri.Vi. S.p.A. Вместе с тем, на сайте <http://www.lorenzo-moscatti.it> указано, что производителем вин является Лоренцо Москатти, а коллекцию вин LORENZO MOSCATTI создал Бернардо Москатти – потомок семьи Москатти.

В возражении от 02.05.2015 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.01.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- вино, маркированное обозначением «Lorenzo Moscatti spumante», производится компанией Ri.Vi. S.p.A.. Поставляется данное вино в Российскую Федерацию и в страны Таможенного союза компанией Кависа (Италия) (также называемая Casa Vinicola Sartori S.p.A.), через экспортера ООО «Русалка» (г.Тверь), имеющего сертификат соответствия на игристые вина «Лоренцо Москатти»;

- ООО «Русалка» заключило контракт с дружественной компанией ООО Торговый Дом «Винерон» (далее – ООО ТД «Винерон»), которое совместно с

заявителем поставляют вина «LORENZO MOSCATTI» на территорию Российской Федерации;

- компания Ri.Vi. S.p.A., являясь производителем вин и алкогольных напитков, предоставило согласие на использование и регистрацию обозначения «LORENZO MOSCATTI» в качестве товарного знака по заявке №2013731378 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)»;

- на сайте <http://www.lorenzo-moscatti.it> содержатся сведения о вине «LORENZO MOSCATTI» и его производителе Ri.Vi. S.p.A.. Там же размещена красивая легенда развлекательного и рекламного характера о мифическом рыцаре Лоренцо Москатти, умершем в 11 веке. В этой связи довод экспертизы относительно производителя товаров является неубедительным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- информация с сайта <http://www.lorenzo-moscatti.it> (1);
- декларация о соответствии Таможенного союза (2);
- товарно - транспортные накладные (3);
- оригинал письма – согласия от компании Ri.Vi. S.p.A. на имя заявителя (4);
- сертификат от Ri.Vi. S.p.A. (5);
- сертификат от Кависа, Италия (6);
- сертификат качества (7);
- контракт №25-IT от 02.12.2013, заключенный между Кависа (Италия) и ООО «Русалка», спецификации к нему (8);
- грузовые таможенные декларации (9);
- сертификат соответствия, выданный на ООО «Русалка» (10);
- договор поставки №85 878-PPA от 28.08.2013, заключенный между ООО «Русалка» и ООО ТД «Винерон» (11);

- договор от 30.04.2014, заключенный между ООО «Паритет» и ООО ТД «Винерон» (12).

На заседании коллегии заявителем к материалам дела была приобщена международная регистрация №1212337 знака «LORENZO MOSCATTI» на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 02.05.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «LORENZO MOSCATTI» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что в его состав входят два словесных элемента «LORENZO» и «MOSCATTI». Слово «LORENZO» является лексической единицей итальянского языка и в переводе на русский язык представляет собой итальянское мужское имя или фамилию. Русский аналог — Лаврентий, испанский — Лоренсо. Например: Лоренцо Бартолини – итальянский скульптор; Лоренцо Регаццо – итальянский оперный певец; Антонетти Лоренцо – итальянский кардинал и ватиканский дипломат; Лоренцо II Медичи – герцог

Урбинский - правитель Флоренции); Лоренцо Монако – флорентийский художник и так далее (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Значение словесного элемента «MOSCATTI» не выявлено. При этом, коллегия отмечает, что большинство итальянских фамилий заканчивается на -i, из-за средневековой итальянской привычки к идентификации семей именем предков во множественном числе. Например, Filippo от семьи Ormanno (gli Ormanni) назвали бы «messer Filippo degli Ormanni» («г. Филиппо семьи Ормано») (<http://samp-gr-gl.forum2x2.ru/t73-topic>). В этой связи заявленное обозначение может порождать в сознании потребителя косвенные ассоциации с итальянским происхождением товаров.

Вместе с тем, экспертиза, ссылаясь на сайт <http://www.lorenzo-moscatti.it>, утверждает о существовании некой личности Лоренцо Москатти. Коллегия отмечает, что, действительно, на данном сайте размещен рассказ о рыцаре Лоренцо Москатти и потомке семьи Москатти – Бернандо, который создал коллекцию вин «LORENZO MOSCATTI».

История о древнем роде Москатти уходит своими корнями в 12 век, когда, вернувшись из крестового похода, рыцарь Лоренцо Москатти основал родовой замок близ города Мессина на Сицилии (выдержка из статьи на сайте <http://www.lorenzo-moscatti.it>). Однако, какие-либо иные источники информации, содержащие данные об этом лице, выявлены не были. В связи с чем коллегия полагает, что историю следует рассматривать как коммерческую рекламу вина «LORENZO MOSCATTI», а вышеуказанная информация относится к легенде, которая никоим образом не связана с определенным историческим лицом, производившим известные вина под названием «LORENZO MOSCATTI».

Иными словами, следует согласиться с доводами заявителя.

Использование букв латинского алфавита в написании заявленного обозначения само по себе не достаточно, чтобы сделать вывод о восприятии как указания на производителя товаров и место их производства.

Таким образом, довод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что рассматриваемое обозначение носит фантазийный характер, не содержит указания на конкретное лицо, в связи с чем, его нельзя отнести к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров и месте его производства.

При этом, коллегией приняты во внимание следующие обстоятельства.

В соответствии с представленными заявителем документами (1, 2, 4), а также информацией на сайте <http://www.lorenzo-moscatti.it> усматривается, что вино, маркированное заявленным обозначением, изготовленное из различных сортов винограда, производится компанией Ri.Vi. S.p.A. (также называемая Cantine Riondo S.p.a.) в Италии (5). Данная компания имеет сертификат качества (7) на вина «LORENZO MOSCATTI».

По заказу заявителя итальянская компания Ri.Vi. S.p.A. производит вина и алкогольные напитки, маркируемые обозначением «LORENZO MOSCATTI» и экспортирует их в Российскую Федерацию (4). В этой связи видно, что инициатива в производстве указанной продукции принадлежит заявителю.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание приложенное к возражению письмо (4), в котором указано, что компания Ri.Vi. S.p.A. дает безотзывное согласие на использование и регистрацию обозначения «LORENZO MOSCATTI» в качестве товарного знака по заявке №2013731378 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно документам (8, 9), изготовленное в Италии компанией Ri.Vi. S.p.A., вино, маркированное обозначением «LORENZO MOSCATTI», поставляется на территорию Российской Федерации через итальянскую компанию Кависа (именуемую также Каза Виникола С.п.А.) (6) и через экспортера ООО «Русалка» (г.Тверь). На имя последнего выдан сертификат соответствия на игристые вина «LORENZO MOSCATTI» (10). В свою очередь ООО «Русалка» поставляет вышеуказанную продукцию, согласно заключенному контракту (11), ООО ТД «Винерон». На основании договора (12) и в рамках заключенного контракта (11) ООО ТД «Винерон» осуществляет совместную с заявителем деятельность по

продвижению и поставке вина «LORENZO MOSCATTI» на территорию Российской Федерации.

В связи с изложенным, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров, является несостоятельным.

Относительно информации на сайте <http://www.lorenzo-moscatti.it> о том, что вина «LORENZO MOSCATTI» контролируются наименованием по происхождению (Denominazione d'Origine Controllata, DOC), коллегия отмечает следующее.

На вышеуказанном сайте размещены изображения этикеток вин, на которых присутствуют словесные элементы как, например, Кьянти, Вальполичелла, Бардолино (<http://www.lorenzo-moscatti.it>). Регионы с одноименным названием расположены в Италии. Таким образом, именно данные элементы указывают на то, что сорт винограда, из которого произведены вина, выращены на виноградниках, расположенных в географически определенных винодельческих регионах. Однако сам по себе словесный элемент «LORENZO MOSCATTI» не имеет отношения к указанию происхождения.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что само по себе заявленное обозначение «LORENZO MOSCATTI», являясь фантазийным, не относится к категории обозначений, относящихся к наименованию вин по происхождению. В этой связи довод экспертизы о том, что вина «LORENZO MOSCATTI» контролируются наименованием по происхождению, не является основанием для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или его изготовителя, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 02.05.2015, отменить решение Роспатента от 28.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013731378.