

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четыре 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.03.2016, поданное Руденко Юлией Павловной, г.Химки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730332, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013730332 с приоритетом от 03.09.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение

«**Ruiseñor**», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.05.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730332. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. Словесный элемент заявленного обозначения представляет собой слово иностранного происхождения

(испанского), выполненное буквами латинского алфавита, и при использовании данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным производителем товаров, что не соответствует действительности, в связи, с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и его места нахождения.

В поступившем 28.03.2016 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Rui señor» будет использоваться для маркировки вин, произведенных по заказу заявителя на винодельческом заводе Винодельческое семейное предприятие (Agro Vinícola familiar), расположенном по адресу Paseo del Castelar, 70, 13730 Santa Cruz de Múdela, Ciudad, Real, Spain. Это подтверждается трехсторонним договором от 27 августа 2015г., заключенным между английской фирмой Элкеми вайнс лтд (Alchemy wines ltd), российским импортером ООО «РусАлкоИмпорт» и заявителем;

- согласно Договору ООО «РусАлкоИмпорт» ввозит на территорию России вино, произведенное на винодельческом предприятии, указанном в Приложении 1 к Договору, и, после пересечения таможенной границы России, передает его в собственность заявителю. В Приложении 1 фирма Элкеми вайнс лтд в качестве винодельческого предприятия, непосредственно на котором по заказу заявителя будет производиться вино, указала Agro Vinícola familiar. На этом винодельческом предприятии в соответствии с заказом заявителя, оформленным в соответствии с Приложением 3, будут производиться вина, маркированные товарными знаками, приведенными в Приложении 2 к Договору, среди которых имеется и товарный знак «Rui señor»;

- заявитель подчеркивает, что всем сторонам Договора известно (статья 2 Договора и Приложение 2 к нему) о том, что заявитель подал в Российской Федерации заявку №2013730332 на регистрацию товарного знака на свое имя

обозначения «Ruisseñor», и это условие Договора не встретило возражения ни у одной из сторон;

- дизайн макета этикетки устанавливает заявитель, конкретные дизайны приведены в Приложении 4 к Договору. Этикетки, приведенные в Приложении 4, разработаны по заказу заявителя;

- таким образом, заявитель намерен под заявленным обозначением вводить в оборот на территории России вино, произведенное в Испании, что подтверждается приложенным Договором;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730332 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

- копия договора от 24.10.2015 между Элкеми вайнс лтд, ООО «РусАлкоИмпорт» и ИП Руденко Юлией Павловной на 3-х листах с приложениями.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.09.2013) поступления заявки №2013730332 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

Ruiseñor

« », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное

Ruiseñor

обозначение, « », в переводе с испанского языка на русский означает - соловей (См. <http://translate.academic.ru/>). Следовательно, само

Ruiseñor

по себе обозначение « » (Соловей) не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров или места его нахождения.

Однако обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров или места происхождения товаров, если данное обозначение способно вызывать у потребителя ассоциации с иным производителем или иным происхождением товара, основанные на предшествующем опыте.

Сведений о присутствии до даты приоритета в гражданском обороте товаров,

Ruiseñor

маркированных обозначением « » не выявлено.

Выполнение обозначения российского заявителя буквами иностранного алфавита не может ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, поскольку 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.

Выполнение знака на испанском языке не может являться указанием на конкретное место нахождения производителя или на происхождение товара, поскольку испанский язык является вторым по распространённости языком в мире (после китайского). Испаноязычными странами, помимо Испании, являются Мексика, Аргентина.

Вместе с тем, заявитель заинтересован в регистрации товарного знака в отношении указанных в перечне товаров, так как его деятельность связана с производством и продвижением данных товаров. Так, им было представлено письмо от английской компании Alchemy wines Ltd, в котором подтверждается, что данная компания по заказу заявителя занимается розливом по бутылкам алкогольных напитков, а именно вин с такими словесными обозначениями как

«**Ruiseñor**», которые производится на территории Испании и не
возражает против регистрации в качестве товарного знака обозначения

« **Ruiseñor** » на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Кроме того, заявителем представлен трёхсторонний договор о намерениях поставки товаров (вина) в будущем, в связи с обоюдной заинтересованностью сторон в развитие коммерческого сотрудничества.

Помимо этого, заявитель разработал дизайн проект этикеток что следует из представленного договора оказания услуг и подтверждающих документов.

В силу указанного выше, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и месте его нахождения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2016, отменить решение Роспатента от 27.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730332.