

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), 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 17.10.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное фирмой Cogrogaсion Cuba Ron, S.A., Гавана, Куба (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 18.07.2008 об отказе в государственной регистрации знака со словесным элементом «Santiago de Cuba» по заявке №2006711051/50, при этом установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2006711051/50 с приоритетом от 26.04.2006 испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В соответствии с приведенным в материалах заявки описанием, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в виде этикетки, выполненной растром в виде двух прямоугольников разного размера, верхний из которых представляет собой кольеретку, окаймленную декоративной багетной рамкой, в левой части которой - изображение ангела с крыльями, под ним - стилизованное изображение цветка с крестом посередине, такое же изображение цветка находится и в правой нижней части рамки; ближе к центру рамки друг напротив друга расположены два овала, в левом – изображение герба, представляющего собой щит, увенчанного шлемом и обрамленного лавровым венком, в правом – изображение высоких зарослей и четырех человек, стоящих на переднем плане, между овалами друг под другом расположены, сверху- полоса с разрывами и неровными краями, под ней – декоративная рамка, стилизованная под дерево; нижняя часть этикетки выполнена в виде прямоугольника со скругленными углами с двойной рамкой, внутри которого помещена абстрактная фигура в виде стилизованного изображения каски с кокардой; на каску нанесено изображение

двухъярусной крепостной стены с башнями и деревьями, на переднем плане изображения контрастно оригинальным шрифтом в две строки выполнено словосочетание Santiago de Cuba (Сантьяго де куба), в транслитерации с испанского языка на русский «Сантьяго де Куба», кокарда выполнена в виде овальной фигуры, обведенной двойным контуром, между которыми симметрично справа и слева расположены по три маленьких звездочки, внутри овала – стилизованное изображение трех расположенных друг за другом пирамид и восходящей звезды с исходящими от нее лучами.

Решением Роспатента 18.07.2008 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение мотивировано тем, что включенные в заявленное обозначение словесные элементы «SANTIAGO DE CUBA» указывают на местонахождение изготовителя товаров или на место их производства, что для заявителя, находящегося в городе Гавана, не соответствует действительности (Santiago de Cuba – город и административный центр провинции, Куба).

Изображение государственного герба Кубы относится к неохранным элементам на основании положений п.2 ст. 1483 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 20.10.2008, существо доводов которого сводится к следующему:

- потребитель не может быть введен в заблуждение в отношении производителя продукции, так как заявитель является крупной кубинской компанией, имеет производственные мощности в различных городах Кубы, в том числе, и в провинции Сантьяго де Куба (Santiago de Cuba);

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение активно используется им на российском рынке в отношении заявленных товаров.

Заявитель приложил документы, по его мнению, подтверждающие использование рассматриваемого обозначения и приобретение дополнительной различительной способности и ассоциации у потребителя исключительно с заявителем:

- диплом от 21-24 ноября 2006 ;
- диплом от 21-24 ноября 2006 ;
- диплом от 29 июня 2006 ;
- счета с переводами-аннотациями ;
- распечатки из журналов;

- свидетельства, выданные Corporacion Cuba Ron, S.A. на территории Кубы Внешнеторговой Палатой республики Кубы (от 25.09.2008) и директором Министерства Пищевой Промышленности Кубы (от 08.10.2008).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки №2006711051/50.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.04.2006) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

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

К таким обозначениям согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

К таким обозначениям согласно пункту 2.5.1 Правил 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 соответствии с требованиями пункта 2 статьи 6 Закона и пункта 2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие

элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из этикетки и кольеретки. Кольеретка представляет собой прямоугольник, на котором с левой стороны помещено изображение ангела рядом с кругом, внутри которого находится изображение государственного герба Кубы, а с правой стороны – круг, внутри которого изображены люди на фоне высокой травы. Посередине кольеретки расположена белая лента с неровными краями. Под ней – декоративная рамка. На этикетке изображен элемент, по форме напоминающий каску, в верхней части указанного элемента выполнен овал с изображением звезды и расходящимися от нее лучами над пирамидами. Внутри «каска», помещено изображение архитектурного сооружения, на фоне которого расположен словесный элемент «Santiago de Cuba», выполненный на двух строках стандартным шрифтом буквами латинского алфавита .

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Изображение государственного герба Кубы может быть включено в знак в качестве неохраняемого элемента обозначения на основании п.2 ст. 6 Закона, что заявителем не оспаривается.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «Santiago de Cuba» является названием города и административного центра провинции Кубы. (Е.М.Поспелов «Географические названия мира», М., с.567); Сантьяго-де-Куба — провинция в Республике Куба, расположенная на юго-востоке острова Куба. Административный центр провинции – город Сантьяго-де-Куба ([исп. *Santiago de Cuba*\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%%B4)) — второй по величине кубинский город. ([http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_\(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%%B4\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%%B4))).

Учитывая изложенное, комбинированное обозначение включает в свой состав словесный элемент «Santiago de Cuba», являющийся известным географическим названием, которое может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров. Вместе с тем, заявитель,

Corporacion Cuba Ron, S.A., находится в Гаване. В связи с этим в заключении экспертизы заявленное обозначение с указанным словесным элементом признано ложным в отношении места нахождения заявителя. Однако, представленные заявителем документы свидетельствуют о том, что Corporacion Cuba Ron, S.A. создана с целью производства и коммерциализации алкогольных и безалкогольных напитков (свидетельство от 25.09.2008) и имеет ряд предприятий, в том числе и в г. Сантьяго-де-Куба.

Кроме того, из представленного Свидетельства от 08.10.2008, выданного Министерством пищевой промышленности Кубы, следует, что в соответствии с Соглашением Исполнительного Комитета Совета Министров Республики Куба от 19.11.1993 заявитель является ответственным за производство экспортируемого рома, в том числе произведенного в провинции Сантьяго де Куба. Министерство Пищевой Промышленности дает разрешение Корпорасьон Куба Рон, С.А. использовать знак «Santiago de Cuba» для идентификации и экспорта алкогольных напитков.

На основании указанного коллегия Палаты по патентным спорам установила, что словесный элемент «Santiago de Cuba», входящий в состав заявленного обозначения, не является ложным, поскольку действительно является названием места производства товара и нахождения изготовителя, и, следовательно, учитывая, что указанный элемент не занимает доминирующего положения в знаке, он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Представленные счета-фактуры, выписанные поставщиком в лице Corporacion Cuba Ron, S.A. «Vintage-M» (Москва), а так же Дипломы выставки «Союз Сомелье и Экспертов России», выданные компании «Винтаж-М», не дают основания для вывода о том, что обозначение «Santiago de Cuba» ассоциируется исключительно с заявителем и, следовательно, приобрело различительную способность в результате его использования на территории Российской Федерации до даты подачи заявки. В связи с этим словесному элементу «Santiago de Cuba» не может быть предоставлена правовая охрана.

На основании изложенного входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Santiago de Cuba» и, как следствие, обозначение в целом не противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.10.2008, отменить решение Роспатента от 18.07.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006711051/50.

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(526) изображение герба, «Santiago de Cuba».

(511)

32 - безалкогольные напитки, в том числе пиво.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива), ром.

**Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.**