

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 26.02.2007, поданное ЗАО «Корона», Москва, на решение экспертизы от 15.01.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005716903/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005716903/50, с приоритетом от 12.07.2005 является ЗАО «Корона», Москва (далее — заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «VINERO», которое носит фантазийный характер, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 15.01.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «VINERO» в переводе с испанского языка означает винный («VINERO» тоже, что и «VINATERO», см. Интернет, Яндекс, Электронные словари), поэтому, для части товаров 33 класса МКТУ (связанных с вином)

заявленное обозначение является характеристикой этих товаров, а для остальных товаров 33 класса будет вводить потребителя в заблуждение, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 6 Закона.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 26.02.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «VINERO» является фантазийным, не подпадающее ни под одно основание об отказе в регистрации, указанное экспертизой;

- «винный» на испанском языке звучит как «VINATERO», что было указано самой экспертизой;

- при сравнении по фонетическому и семантическому признакам заявленного обозначения «VINERO» и слова «VINATERO» можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными, так как состоят из разного количества слогов, имеют разное ударение, кроме того, заявленное обозначение является фантазийным, а словесный элемент «VINATERO» имеет значение в испанском языке, почти неизвестном в нашей стране;

- информация, размещенная в сети Интернет, не всегда является корректной и правильной;

- служба Яндекс является поисковой службой, а не переводчиком.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Заявитель представил следующие материалы, подтверждающие отсутствие в испанском языке слова «VINERO» в таком написании:

1. выписки из Интернета на 2 л.[1];
2. выписки из Интернета на 6 л. [2];

3. копии «Испанско-русского словаря», «Русско-испанского политехнического словаря», «Русско-испанского сельскохозяйственного словаря» на 11 л. [3].

Изучив материалы возражения и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 12.07.2005 поступления заявки №2005716903/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте 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, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Пунктом 2.5.1. Правил к таким обозначениям отнесены, 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.

Обозначение по заявке №2005716903/50 является словесным и представляет собой словесный элемент «VINERO», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Семантика слова «VINERO» аналогична семантике слова «VINATERO», которое переводится как «винный».

- «VINERO» adj, m Чили см. VINATERO – винный (adj); виноторговец (m) (словарь испанского языка), см. Интернет, Яндекс, Словари.

Исходя из приведенных толкований словесный элемент «VINERO» с точки зрения семантики можно отнести к области деятельности, связанной с производством вина или виноделием.

С учетом изложенного доводы возражения об отсутствии у слова «VINERO» семантики не могут быть признаны убедительными.

Таким образом, с учетом приведенных определений, заявленное обозначение, является описательным, указывающим на свойства товаров 33 класса МКТУ, связанных с «вином», а для остальных товаров 33 класса МКТУ заявленное

обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойств товаров.

В силу отмеченных обстоятельств, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «VINERO» по заявке №2005716903/50 признано неохраняемым на основании пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, является обоснованным.

Представленные заявителем документы [1-3] подтверждают факт наличия у заявленного словесного обозначения определенного значения, а именно «виноградарь» в переводе с испанского языка.

В особом мнении от 09.10.2007, представленным лицом, подавшим возражение, по завершении рассмотрения дела изложены следующие доводы:

- во время заседания коллегии Палаты по патентным спорам материалы, представленные в возражении были недостаточно проанализированы, при этом словесный элемент «VINERO» (Виноградарь) неправомерно сравнивался со словесным элементом «VINEDO» (Виноградник), как с однокоренным словом, которое также как и словесный элемент «VINERO» происходит от слова «VINO» - «Вино»;

- однокоренные слова не означают, что слова указывают на характеристику данного товара или могут ввести в заблуждение, например: «водка» - «заводка», «джин» - «джинсы», «сиг» - «сигать» и т.д.;

- основание для вынесения решения были изменены.

Проанализировав доводы, содержащиеся в особом мнении, коллегия Палаты по патентным спорам, считает их необоснованными, поскольку в процессе рассмотрения возражения коллегия подвергала оценке именно словесный элемент «VINERO» без сравнения его со словесным элементом «VINEDO».

Новых оснований при вынесении решения не выдвигалось. Рассмотрение возражения от 26.02.2007 проводилось в рамках пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, именно тех оснований, которые были выдвинуты в решение Федерального института промышленной собственности от 15.01.2007.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 15.01.2007.