

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 09.02.2018, поданное компанией «GESTIONI PICCINI S.R.L.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1275936 в отношении товаров 33 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1275936, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.07.2015 на имя заявителя с конвенционным приоритетом от 02.07.2015, испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «черный, белый, оранжевый, золотой».

Знак по международной регистрации № 1275936 представляет собой



комбинированное обозначение

Решение Роспатента от 10.10.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1275936 было основано на предварительном отказе от 25.10.2016, в котором обозначено несоответствие знака требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 7 статьи 1483 Кодекса. Также экспертизой направлялся запрос дополнительных материалов от 30.05.2017. Экспертизой было установлено следующее:

- цифровой элемент «1882» способен ввести потребителя в заблуждение относительно даты основания компании – производителя, и заявителем не представлено убедительных документов на право использования указанного элемента в знаке по международной регистрации № 1275936 (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса);
- не может быть предоставлена правовая охрана обозначениям «UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA DAL 1882 CHIANTI DOCG» в силу их описательного характера в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, при этом заявителем выражено согласие только с дискламацией элемента «1882»;
- экспертизой снято противопоставление по пункту 7 статьи 1483 Кодекса на основании предоставленных заявителем документов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.10.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем представлен оригинал согласия компетентного органа на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1275936 в отношении заявленного перечня товаров с указанием словесных элементов «Chianti DOCG» как неохраняемых. В качестве компетентного органа выступил винный консорциум «CHIANTI», при этом заявитель является членом данного консорциума и территориально расположен в зоне региона Кьянти, Тоскана (Италия). В связи с указанным, противопоставление по пункту 7 статьи 1483 Кодекса было преодолено;
- заявитель выражает согласие с неохраноспособностью элементов «UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA DAL 1882 CHIANTI DOCG»;
- заявителем представлены материалы, подтверждающие правомерность использования цифрового элемента «1882» в составе знака по международной регистрации № 1275936. Так, в декларации заявителя обозначено, что компания

основана Ангиоло Пиццини (Angiolo Piccini) в 1882 году. Заявителем также представлены различные сведения о финансовых показателях, копии страниц сайта компании и т.д.;

- заявитель действительно ведет свою деятельность с 1882 года и является широко известным производителем и поставщиком вин, маркируемых знаком по международной регистрации № 1275936;

- история торговли вином семьи Пиццини начинается с Ангиоло Пиццини, который купил 7 га виноградников в 1882 году в Кастеллина-ин-Кьянти (см. энциклопедию Википедия https://it.wikipedia.org/wiki/Tenute_Piccini; документальный фильм о семье Пиццини <http://video.corriere.it/piccini-tradizione-famiglia-1882>);

- элемент «1882» заявлен как неохраняемый и не занимает доминирующего положения в знаке по международной регистрации № 1275936;

- заявителем проведена исследовательская работа с архивными документами по восстановлению истории трудовой деятельности семьи Пиццини;

- из архивных документов усматривается, что имя основателя компании Ангиоло Пиццини присутствует в документах о налоговых платежах за 1868-1869 годы;

- указание года основания заявителя не противоречит действительности, история основана на реальных фактах, в связи с чем, нет препятствий для использования элемента «1882» в составе знака по международной регистрации № 1275936;

- по международной регистрации № 1275936 в 18 странах мира вынесено положительное решение, в том числе и в странах, где проводится экспертиза обозначений.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1275936 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия согласия компетентного органа – [1];

- копия декларации Марио Пиццини – [2];

- перевод декларации Марио Пиццини – [3];

- копия свидетельства о допуске – [4];

- перевод свидетельства о допуске – [5];
- копия страницы официального сайта заявителя – [6];
- копия решения об отказе в предоставлении правовой охраны – [7];
- копия страницы официального сайта заявителя – [8];
- копия страницы Википедии – [9];
- скриншот экрана с демонстрацией фильма о компании - заявителе – [10];
- копия «История трудовой деятельности семьи Пиццини» – [11];
- перевод на русский язык «История трудовой деятельности семьи Пиццини» – [12];
- копии архивных документов – [13];
- перевод архивных документов – [14].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 09.02.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.07.2015) международной регистрации № 1275936 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3. (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание 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.

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

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 либо 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.

Знак по международной регистрации № 1275936 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее элементы «UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA DAL 1882 CHIANTI DOCG PICCINI», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «vins selon les spécifications de l'Appellation d'Origine Protégée «Chianti» в цветовом сочетании: «черный, белый, оранжевый, золотой».

Решение Роспатента об отказе от 10.10.2017 мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 1275936 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку представленные заявителем документы не доказывают в полном объеме правомерность включения элемента «1882» в состав знака.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации № 1275936 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно документам [2-14] элемент «1882» представляет собой год основания заявителя. В документах [2-5] отмечено, что общество заявителя основано в Кастеллина-ин-Кьянти (провинция Сиена, Италия) в 1882 году и осуществляет деятельность по бутылированию и коммерциализации вин. Там же отмечено, что общество основано более века назад Ангиоло Пиццини, который купил семь гектаров земли в провинции Сиена для производства «CHIANTI» (Кьянти). Согласно историческим архивным и финансовым документам [13;14] имя основателя компании заявителя Ангиоло Пиццини упоминается еще раньше в связи с уплатой налоговых платежей за период 1868-1869. В архивных источниках [11,12] отражена история трудовой деятельности семьи Пиццини в период, предшествующий 1923 году, в которых также подтверждены сведения в отношении 1882 года. Элемент «1882» проставляется на бутылках с продукцией заявителя [4], упоминается на его сайте [6;8], присутствует на странице электронной энциклопедии «Википедия» [9].

Следовательно, элемент «1882» представляет собой достоверные данные по истории создания производства заявителя.

Таким образом, никаких ложных, либо вводящих в заблуждение потребителей ассоциаций элемент «1882» не несет, в этой связи коллегия не находит противоречия знака по международной регистрации № 1275936 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно материалам дела заявитель выразил согласие с отнесением элементов «UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA DAL 1882 CHIANTI DOCG» знака по международной регистрации № 1275936 к неохраемым элементам в соответствии с требованиями пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Элементы «UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA DAL 1882 CHIANTI DOCG» знака по международной регистрации № 1275936 имеют следующий перевод с итальянского языка на русский язык: «UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA DAL 1882» - традиции семьи с 1882 года, «CHIANTI» - кьянти (тосканское вино), «DOCG» (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) - итальянская категория вин с наименованием, контролируемая и гарантируемая по его региону происхождения (см. электронные словари: <https://translate.yandex.ru/>; <https://translate.academic.ru/>; а также сайт: <https://vzboltay.com/alcohol/wine>). В связи с чем, элементы «UNA

TRADIZIONE DI FAMIGLIA DAL 1882 CHIANTI DOCG» знака носят описательный характер по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ, не занимают доминирующего положения в композиции знака. Данные элементы также указаны заявителем в качестве неохраняемых элементов при подаче заявки.

В силу указанного, элементы «UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA DAL 1882 CHIANTI DOCG» знака по международной регистрации № 1275936 являются неохраняемыми элементами на основании положений пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2018, отменить решение Роспатента от 10.10.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1275936 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ с указанием элементов «UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA DAL 1882 CHIANTI DOCG» в качестве неохраняемых.