

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 20.05.2014, поданное ООО «Интел», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710156, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012710156 с приоритетом от 03.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TESTAMENTO», которое является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к перечню заявленных товаров.

Роспатентом 26.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710156. 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 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения (TESTAMENTO в переводе с итальянского и испанского языков на русский язык означает «завещание», см.

Яндекс-словари), поэтому может ассоциироваться с иностранным происхождением товаров, т.е. при использовании его в качестве товарного знака для маркировки товаров 32 и 33 классов МКТУ оно порождает в сознании потребителя представление об определенном месте нахождения изготовителя, а именно иностранное государство, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания.

Таким образом, регистрация товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения их изготовителя.

В возражении от 20.05.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с принятым решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- оригинальное обозначение «TESTAMENTO» было придумано непосредственно заявителем исключительно для продукции итальянского производства;

- ООО «Интел» заключило с итальянской компанией «POGGIO CAPRINETTO S.R.L.» («ПОДЖО КАПРИНЕТТО С.Р.Л.») Соглашение о производимой продукции, согласно которому производитель «POGGIO CAPRINETTO S.R.L.» взял на себя обязательство изготавливать по заказу и под контролем ООО «Интел» алкогольную продукцию под обозначением «TESTAMENTO»;

- компания «POGGIO CAPRINETTO S.R.L.» будет осуществлять только производство продукции. При этом изучение потребительского спроса, товарного сектора, создание обозначения, разработка авторской легенды, образа продукта, включая дизайн-макет этикеток и упаковки, составление ассортиментной линейки, определение качественных характеристик продукции, проведение иных мероприятий, необходимых для запуска производства, осуществляется заявителем - ООО «Интел»;

- в данном случае продукция будет производиться исключительно на территории Италии, государственным языком которой является итальянский, именно поэтому обозначение для алкогольной продукции выполнено на итальянском языке;

- ассоциации, которые будут возникать у потребителей при восприятии обозначения «TESTAMENTO», будут соответствовать истинному месту производства товара - территории Италии;

- заявитель обращает внимание, что на этикетках алкогольной продукции указывается настоящий производитель алкоголя и сведения об импортере, в связи с чем, потребитель будет полностью осведомлен о месте происхождения товара, маркированного обозначением «TESTAMENTO», и не будет введен в заблуждение;

- кроме того, заявитель отмечает, что сам непосредственно занимается созданием продукции, ее имиджа, авторской легенды, определяет вид продукции, осуществляет мероприятия, необходимые для запуска производства, оформляет исключительные права на обозначение, служащее названием продукции, определяет уполномоченного импортера для ввоза продукции на территорию Российской Федерации и так далее;

- ООО «Интел» имеет большой опыт взаимодействия с иностранными производителями алкогольной продукции, в том числе и с производителями из Италии, в результате которого продукция итальянского происхождения, произведенная по заказу ООО «Интел», распространяется на российском рынке. Так, согласно Соглашениям о производимой продукции ООО «Интел», являясь правообладателем товарных знаков «TERRA NOSTRA» (свидетельство №345258) и «FLIRTANIKA» (свидетельство №353362), размещает заказы на производство разработанной им продукции: «TERRA NOSTRA» у итальянского производителя Tenute Neirano (TE-NE) S.p.A.; «FLIRTANIKA» у итальянского производителя «Giacomo Sperone I.VI.S. S.p.A.». Еще одним итальянским производителем, который производит алкогольную продукцию по заказу и под контролем ООО «Интел», является «Gruppo Cevico Soc.Coop.Agrícola», с которым заявитель также оформил Соглашение о производимой продукции;

- продукция, маркированная обозначением «TESTAMENTO», после регистрации товарного знака, также будет производиться по заказу и под контролем заявителя на территории Италии и поставляться на территорию Российской Федерации через уполномоченного заявителем импортера - ООО «Торговый дом

«Русьимпорт», договорные отношения с которым заявитель оформил предварительным соглашением от 20.11.2006 о предоставлении импортеру лицензии на использование заявленного обозначения после регистрации товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012710156 в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

К возражению были представлены следующие материалы:

- копии материалов, касающихся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];

- копия Соглашения о производимой продукции №52/2013 от 16.12.2013 – [2];

- копии свидетельств на товарные знаки «TERRA NOSTRA» (свидетельство №345258), «FLIRTANIKA» (свидетельство №353362), «O SOLE MIO» (свидетельство №351080) – [3];

- копии Соглашений о производимой продукции: №15/2010 от 24.03.2010; №34/2011 от 06.06.2011; №18/2013 от 11.06.2013 и приложения к ним – [4];

- копия лицензионного договора №ДЛ-39/2010 от 28.09.2010 и приложения к нему – [5];

- копия лицензии, выданная на ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» – [6];

- копии свидетельств о государственной регистрации продукции – [7];

- копии сертификатов соответствия – [8];

- копия санитарно-эпидемиологических заключений – [9];

- копии деклараций о соответствии – [10];

- копии таможенных деклараций – [11];

- распечатки с сайта <http://www.rusimport.ru/> – [12];

- рекламные материалы – [13];

- изображения бутылок вина – [14];

- копия свидетельства о регистрации товарного знака «TESTAMENTO» №1529644 на имя заявителя в ведомстве Италии с переводом на русский язык – [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.04.2012) поступления заявки №2012710156 правовая база для оценки охраноспособности 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение «TESTAMENTO» является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения (TESTAMENTO в переводе с итальянского и испанского языков на русский язык означает «завещание», см. Яндекс-словари), поэтому может ассоциироваться с иностранным происхождением товаров, порождает в сознании потребителя представление об определенном месте нахождения изготовителя, а именно иностранное государство, в связи с чем способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя.

Согласно словарно-справочным изданиям слово TESTAMENTO в переводе с итальянского и испанского языков на русский язык означает завещание.

При этом 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 и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, является иностранным.

Следовательно, исходя из семантики, само по себе обозначение «TESTAMENTO» не несет в себе каких-либо указаний относительно места происхождения товаров и места нахождения изготовителя и не может ассоциироваться с реальным географическим объектом, язык которого использован в заявленном обозначении. Таким образом, средний российский потребитель может воспринимать заявленное обозначение как выполненное буквами латинского алфавита без привязки к определенному языку и географическому региону.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание следующее.

Согласно Соглашению о производимой продукции – [1], алкогольная продукция, маркированная обозначением «TESTAMENTO», будет производиться по заказу и под контролем ООО «Интел» (далее - Заказчик) итальянской компанией «ROGGIO CAPRINETTO S.R.L.» («ПОДЖО КАПРИНЕТТО С.Р.Л.») (далее - Производитель) через уполномоченных Заказчиком импортеров. Кроме того, условиями пункта 2 указанного Соглашения предусмотрено, что Заказчик обязуется заключать с уполномоченным им импортером лицензионные соглашения на использование товарных знаков (в частности «TESTAMENTO»). Условиями пункта 3 указанного Соглашения предусмотрено, что Производитель без письменного согласия Заказчика не имеет права продажи продукции третьим лицам на территориях, на которых товарные знаки (в частности «TESTAMENTO») зарегистрированы на имя Заказчика.

На представленных этикетках продукции, маркированных обозначением «TESTAMENTO», в качестве изготовителя будет указана итальянская компания «POGGIO CAPRINETTO S.R.L.», в качестве импортера – ООО «ТД «Русьимпорт», а также информация о том, что продукция изготовлена и розлита по заказу и под контролем ООО «Интел».

Товарный знак «TESTAMENTO» свидетельства №1529644 зарегистрирован на имя заявителя в ведомстве Италии – [15].

Коллегией также принято во внимание то, что заявитель является правообладателем товарных знаков «TERRA NOSTRA» (свидетельство №345258), «FLIRTANIKA» (свидетельство №353362), и согласно представленным Соглашениям – [4] продукция, маркированная этими товарными знаками, производится итальянскими компаниями по заказу ООО «Интел».

С учетом изложенного, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.05.2014, отменить решение Роспатента от 26.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012710156.