

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2016 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014705980, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Таманская винная компания - Кубань», Краснодарский край (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014705980 подано на регистрацию 26.02.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «Таманская винная компания - Кубань», Краснодарский край. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Don Ismael», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 09.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение включает словесный элемент «Don», который является почтительным обращением к мужчине в Испании и других странах с испанским языком и ставится перед именем и словесный элемент «Ismael», который является именем, в связи с чем заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление о принадлежности товара испанскому производителю, что не соответствует действительности, поскольку

заявителем по заявке является российская компания и, следовательно, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение используется для маркировки вина, производимого из виноматериалов, поставляемых из Испании;
- компания «DCOOP Sociedad Cooperativa Andaluza» (Испания) предоставила письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ;
- происхождение виноматериала определяет основные потребительские свойства вина, независимо от производителя. Так как виноматериал составляет основу при производстве вина, использование товарных знаков на иностранных языках в отношении произведенного из импортного виноматериала вина является вполне оправданным;
- иностранные языки широко используются на рынке российскими производителями. Особенно такое использование характерно для рынков одежды, аксессуаров и алкогольных напитков;
- заявитель является правообладателем товарных знаков на иностранных языках по свидетельствам №№ 429113, 432477, 451705, 545308, 545490.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 09.10.2015 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Письмо-согласие на 2 л.;
2. Распечатки статей из Интернета на 4 л.;
3. Лицензионное соглашение с приложениями на 7 л.;
4. Договор №SP10-13 на 7л.;
5. Дополнительное соглашение к договору № SP10-13 на 2 л.;
6. Информационное письмо с переводом на 3 л.;
7. Товарно-транспортные накладные с дополнениями на 74 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2014) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 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 подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Don Ismael», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «Don» является лексической единицей испанского языка, который в переводе на русский язык означает «господин» и является почтительным обращением к мужчине (см. Интернет словари), а словесный элемент «Ismael» является именем. Таким образом, словосочетание «Don Ismael» с точки зрения его семантики нейтрально по отношению к заявленному перечню товаров.

В свою очередь заявитель представил документы (1-7), свидетельствующие о том, что вино, маркированное заявленным обозначением, изготавливается из виноматериалов, поставщиком которых являлся испанский кооператив «BACO BODEGAS ASOCIADOS COOPERATIVAS». После его слияния с компанией «DCOOP Sociedad Cooperativa Andaluza» все права и обязанности кооператива перешли к указанной компании. При этом в материалы дела приложено письменное согласие компании «DCOOP Sociedad Cooperativa Andaluza» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, в котором данная компания подтверждает, что является поставщиком винных материалов для ООО «Таманская винная компания – Кубань».

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или его изготовителя, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.01.2016, отменить решение Роспатента от 09.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014705980.