

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, 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2007, поданное ЗАО «ВАСКО Ростов», г. Ростов-на Дону (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 19.10.2006 об отказе в регистрации товарного знака «Le Gaggiolo» по заявке №2005704319/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005704319/50 с приоритетом от 02.03.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «Le Gaggiolo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 19.10.2006 было отказано в регистрации товарного знака «Le Gaggiolo» по заявке №2005704319/50 на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила), так как заявленное обозначение способно ввести

потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места его производства.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что, согласно информации, полученной из базы данных сети Интернет, заявленное обозначение «Le Gaggiole» воспроизводит название вина, которое производится в Италии.

В возражении от 21.03.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- заявитель фактически является аффилированным юридическим лицом, входящим в структуру транснационального холдинга, осуществляющего деятельность по производству и реализации алкогольной продукции, который возглавляет компания ВАСКО ИНТЕРНЭШНЛ С.А.Р.Л.;

- алкогольная продукция, маркированная обозначением «Le Gaggiole», производится на одном из предприятий Италии по заказу ВАСКО ИНТЕРНЭШНЛ С.А.Р.Л.;

- регистрация в качестве товарного знака обозначения «Le Gaggiole» на имя заявителя направлена исключительно на оптимизацию управления исключительными правами в рамках международного холдинга, возглавляемого компанией ВАСКО ИНТЕРНЭШНЛ С.А.Р.Л., а также с целью повышения эффективности борьбы с «параллельным импортом»;

- обозначение «Le Gaggiole» не является лексической единицей какого-либо языка, не несет в себе информации об изготовителе товара и месте его производства и, следовательно, объективно не может порождать в сознании потребителя каких-либо ассоциаций, в том числе не соответствующих действительности;

- степень известности обозначения «Le Gaggiole», как обозначения, используемого конкретным производителем, не исследовалась и не могла быть исследована экспертизой, следовательно, отсутствуют объективные основания для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение;

- использованный экспертизой источник информации не может быть положен в основу решения, поскольку не носит официального характера, а

указанная информация получена позднее даты приоритета заявки №2005704319/50 на регистрацию товарного знака «Le Gaggiole».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 19.10.2006 и зарегистрировать обозначение «Le Gaggiole» в отношении заявленного перечня.

К возражению приложены:

- копии учредительных документов ЗАО «ВАСКО Ростов», на 29л. [1];
- копия выписки из реестра торговых компаний по ВАСКО ИНТЕРНЭШНЛ С.А.Р.Л. на 3л. [2];
- копии учредительных документов ЗАО «КСЕВЕН-РУС» (ЗАО «ТУРАТИ-РУС») на 30л. [3].

В дополнение к вышеуказанным материалам заявитель представил оригинал декларации компании «Каза Виникола Зонин С.п.А.» - Гамбеллара, Италия, которая подтверждает, что производит алкогольные напитки, маркированные обозначением «Le Gaggiole», по заказу ВАСКО ИНТЕРНЭШНЛ С.А.Р.Л. и для ВАСКО ИНТЕРНЭШНЛ С.А.Р.Л. [4].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.03.2005) поступления заявки №2005704319/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается

ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Le Gaggiole», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с заглавными буквами «L» и «G».

Как следует из решения экспертизы от 19.10.2006, основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения является его несоответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесное обозначение «Le Gaggiole» носит фантазийный характер, так как не является лексической единицей какого-либо европейского языка и, соответственно, не имеет перевода на русский язык. Таким образом, само по себе указанное обозначение не несет какой – либо прямой информации о товаре или его изготовителе, которая способна ввести потребителя в заблуждение. Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя ассоциативное представление об изготовителе, которое не соответствует действительности. В частности, нет подтверждения того, что на российском рынке до даты подачи заявки №2005704319/50 (02.03.2005) имелись алкогольные напитки, маркированные знаком «Le Gaggiole», произведенные каким-либо итальянским производителем в объеме, позволяющем сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи заявленного обозначения «Le Gaggiole» именно с этим производителем.

Вместе с тем, заявителем представлены сведения [4], подтверждающие, что алкогольная продукция, маркированная знаком «Le Gaggiole»,

действительно производится в Италии компанией «Каза Виникола Зонин С.п.А.» для транснационального холдинга ВАСКО ИНТЕРНЭШНЛ С.А.Р.Л. по его заказу, а заявитель, как следует из представленных документов [1] – [3], является аффилированным юридическим лицом, входящим в этот холдинг и зависимым от него, являясь дочерним предприятием фирмы «ТУРАТИ-РУС», которая, в свою очередь, является дочерним предприятием фирмы ВАСКО ИНТЕРНЭШНЛ С.А.Р.Л.

Таким образом, решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «Le Gaggiole» по заявке № 2005704319/50 нельзя признать обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.03.2007, отменить решение экспертизы от 19.10.2006 и зарегистрировать товарный знак «Le Gaggiole» по заявке №2005704319/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

алкогольные напитки, за исключением пива.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 2 л. в 1 экз.