

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.07.2014 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715718 (далее – решение Роспатента), поданное ООО «РУСИНВЕСТ», Московская обл., г.Мытищи (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012715718 с приоритетом от 15.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПОРТОГАТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 30.04.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715718 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ПОРТО» (в транслитерации – Porto-город на северо-западе Португалии, центр одноименного округа; также может восприниматься как Портвейн – крепленое вино, производимое на северо-востоке Португалии), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров (кроме: вина, вино из виноградных выжимок). Кроме того, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их производителя.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит ограничить заявленный перечень товаров, оставив следующие позиции в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; бренди; водка; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]»; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сидры; спирт рисовый»;
- заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово, не являющееся лексической единицей какого-либо иностранного языка;
- разделить слово «ПОРТОГАТО» на два слова нельзя, так как невозможно определить его семантику;
- экспертиза некорректно указывает на название города в Португалии, поскольку не приведено ассоциативной цепочки между заявленным словом и указанным городом;
- рассматриваемое обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно его вида и свойств из-за того, что слово «ПОРТОГАТО» не указывает на потребительское свойство, не содержит ни прямых, ни косвенных отсылок на характеристику алкогольной продукции, ни на ее химический состав;
- не выявлено сведений, относящихся к тому, что какое-либо лицо производит товары 32, 33 классов МКТУ и использует обозначение «ПОРТОГАТО»;
- слово «ПОРТОГАТО» не является достоянием истории или культуры какого-либо европейского государства;
- обозначение не содержит каких-либо сведений об изготовителе или стране происхождения товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 30.04.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; бренди; водка; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]»; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сидры; спирт рисовый».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка из словаря на 1 л.;
2. Распечатка страниц каталога на 3 л.;
3. Акт экспертного исследования и сведения об эксперте на 21 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (15.05.2012) заявки №2012715718 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 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 и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПОРТОГАТО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении указанного в возражении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «ПОРТОГАТО» отсутствует в словарно-справочных источниках информации, в связи с чем оно не является лексической единицей какого-либо языка и не имеет определенного смыслового значения.

Следовательно, словесный элемент «ПОРТОГАТО» будет восприниматься потребителями как фантазийное, вымышленное слово.

При этом разделение экспертизой словесного элемента «ПОРТОГАТО» на две составляющие является неправомерным, поскольку оно представляет собой единое слово, выполнено без пробелов в одну строку, буквами одного алфавита. Следует также отметить, что при транслитерации данного слова буквами латинского алфавита оно также не имеет семантики и не может быть воспринято как название города на северо-западе Португалии, либо как сорт крепкого виноградного вина под названием «Портвейн». Для вывода о том, что слово «ПОРТОГАТО» у российского потребителя было бы связано с Португалией либо вином (портвейном) потребуются дополнительные домысливания, рассуждения. В этой связи установить какую-либо семантику заявленного обозначения не представляется возможным.

Кроме того, в заключении экспертизы отсутствуют фактические данные, свидетельствующие о том, что при маркировке товаров 33 класса МКТУ словесным элементом «ПОРТОГАТО» российский потребитель будет воспринимать их как изготовленные на территории Португалии.

На основании вышеизложенного, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров, а также относительно места производства и места нахождения производителя, является необоснованным.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 33 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 30.07.2014, отменить решение Роспатента от 30.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012715718.**