

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 14.03.2014 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713997 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012713997 с приоритетом от 28.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Торговый Дом «Русьимпорт», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Mario», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 19.12.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713997 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «Mario» заявленного обозначения представляет собой итальянское имя, при этом регистрация испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, то есть высока вероятность возникновения ложной ассоциации в отношении страны происхождения товаров, учитывая высокую репутацию Италии как одного из мировых лидеров в области виноделия, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, способна ввести в заблуждение потребителя относительно местонахождения производителя указанных в заявке товаров, вызвав ложное представление о том, что товары произведены иностранным изготовителем.

Кроме того, изначально заявителю было направлено уведомление, в котором экспертиза упоминает о том, что заявленное обозначение воспроизводит название итальянского вермута «Mario». Однако в заключении по результатам экспертизы данный довод приведен не был.

В возражении от 14.03.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- продукция под обозначением «Mario» отсутствует на рынке, в результате чего она не может ввести потребителя в заблуждение относительно вида напитков, не являющихся вермутом;

- сайтов, содержащих какую-либо информацию о вермута «Mario», крайне мало. При этом почти все найденные сайты относятся к доменной зоне Украины, о чем свидетельствует национальный домен верхнего уровня «.ua»;

- российских сайтов, с помощью которых можно было бы приобрести вермут «Mario», не обнаружено;

- отсутствие информации о вермута «Mario» в реестрах Роспотребнадзора и Росаккредитации позволяет сделать вывод о том, что данная алкогольная продукция не поставлялась и не поставляется на территорию Российской Федерации, поэтому является неизвестной российскому потребителю, и не будет

вводить его в заблуждение относительно вида напитков, не являющихся вермутом;

- ООО «ТД «Русьимпорт» основано в 1993 году и является одним из крупнейших импортеров алкогольной продукции на территории Российской Федерации, поставщиками компании являются лучшие производители вин и крепких спиртных напитков Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Аргентины, ЮАР, США, Мексики, Ямайки. ООО «ТД «Русьимпорт» имеет лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции № 19462 от 23.06.2011 г. Приоритетным направлением компании является создание и продвижение на рынок алкогольной продукции под своими собственными товарными знаками;

- регистрация обозначения «Magio» на имя заявителя испрашивается для продукции итальянского производства, продукция под указанным обозначением готова к поставкам на территорию Российской Федерации;

- заявителем подписано соглашение о производимой продукции с итальянским производителем Gestioni Piccini s.r.l. (Джестиони Пичини с.р.л.);

- российский заявитель вправе самостоятельно определять производителя для своего товара, оформляя с ним соответствующее соглашение на размещение заказа;

- обозначение «Magio» было придумано заявителем специально для алкогольной продукции, производимой на территории Италии, следовательно ассоциации, которые могут возникнуть у потребителя при восприятии обозначения «Magio» будут соответствовать истинному месту производства товара - территории Италии.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713997 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия конверта на 2 л. в 1 экз. [1];

- копия уведомления на 2 л. в 1 экз. [2];
- копия ответа на уведомление на 6 л. в 1 экз. [3];
- копия решения об отказе на 4 л. в 1 экз. [4];
- распечатки страниц с результатами поиска по ключевым словам «вермут Mario купить» с помощью поисковой системы Yandex на 12 л. в 1 экз. [5];
- распечатки сайтов на 7 л. в 1 экз. [6];
- распечатки сведений с сайта Роспотребнадзора на 23 л. в 1 экз. [7];
- распечатки сведений с сайта Росаккредитации на 52 л. в 1 экз. [8];
- копия лицензии № 19462 на 1 л. в 1 экз. [9];
- копия соглашения о производимой продукции № 40/2013 от 23.10.2013 г. на 7 л. в 1 экз. [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.04.2012) заявки №2012713997 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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Mario», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного словесного обозначения «Mario» показал, что данное слово отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Вместе с тем, слово «Mario», может быть известно среднему российскому потребителю как мужское имя итальянского происхождения, см. Интернет, Яндекс.

Однако в целом заявленное обозначение носит фантазийный характер и само по себе не содержит указания на конкретное лицо, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров.

Кроме того, слово «Mario» не является названием какого-либо географического объекта, следовательно, не содержит в себе сведений о месте производства товара, что также не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «Mario» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории какого-либо иностранного государства.

В сети Интернет отсутствуют сведения о том, что на рынке существует товар иностранного происхождения, маркированный заявленным обозначением, что могло бы привести к возникновению в сознании потребителя при восприятии заявленного обозначения ассоциативной связи товаров, маркированных им, с иностранным производителем.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров обозначением «Mario» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории какого-либо иностранного государства.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам учтено, что заявитель длительное время ведет хозяйственную деятельность по продвижению на территории Российской Федерации алкогольной продукции, а в отношении заявленного обозначения им было заключено соглашение с итальянским производителем о производстве алкогольной продукции [10].

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

удовлетворить возражение от 14.03.2014, отменить решение Роспатента от 19.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713997.