

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 28.06.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740112 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010740112 с приоритетом от 13.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака компанией ЛК ТМ Холдингз, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LA CREMA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент представляет собой многозначное слово итальянского языка, в переводе на русский язык означающее «сливки, крем, пюре, паста».

Роспатентом 28.03.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №201074011 для заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «LA CREMA» (в переводе с итальянского языка - крем) указывает на вид и свойства товаров, поскольку кремами называют ликер средней крепости с очень высоким содержанием сахара. Это название говорит о том, что напиток сладкий (как крем на торте) (см. Энциклопедический словарь спиртных напитков, Багриновский Г.Ю., Москва, изд. ООО «Издательство Астель», ООО «Издательство АСТ», 2003, стр. 634; Спирты и ликеры, Эндрю Дюркан, Москва, изд. «Торговый дом Гранд», стр. 221).

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров 33 класса МКТУ «вина».

В возражении, поступившем 28.06.2012, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в целом обозначение «LA CREMA» имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам, оно не указывает прямо на какой-либо товар, и способно выполнять основную функцию товарного знака - отличать товары, производимые фирмой-заявителем, от однородных им товаров других фирм;

- с учетом того факта, что итальянский язык не является распространённым на территории РФ как, например, английский, французский или немецкий языки, и знание его потребителями крайней ограничено, то можно предположить, что потребители не будут вдаваться в анализ семантического значения данного обозначения как в целом, так и отдельных его элементов;

- потребители, владеющие итальянским языком, будут воспринимать заявленное обозначение неоднозначно в силу того факта, что перевод слов «LA» и «CREMA» на русский язык имеет несколько вариантов;

- так, слово «LA» может переводиться с итальянского языка как «ее, эту, она» и нота «ля», а слово «CREMA» может переводиться с итальянского языка как «сливки, крем, пюре, мазь, паста; кремовый»;

- с какими именно из семантических значений и/или их комбинаций будет ассоциироваться заявленное обозначение у потребителей, знающих итальянский язык, неизвестно, поэтому нельзя однозначно утверждать, как именно будет переводиться заявленное обозначение;

- заявителю не удалось обнаружить ни одного факта использования заявленного обозначения в связи с аналогичными товарами, производимыми другими фирмами;

- представляется маловероятным, что потребители, приходящие в магазин за вином, увидев на бутылке обозначение «LA CREMA», воспримут это обозначение как указание на характеристику товара (вина), либо купят эту бутылку, думая, что в ней находится кремовый ликер, который является абсолютно иным алкогольным продуктом;

- таким образом, заявленное обозначение не будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида заявленных товаров;

- факт охраноспособности обозначения «LA CREMA» был признан в других странах, в которых заявитель имеет коммерческие интересы (страны ЕС);

- кроме того, заявленное обозначение приобрело дополнительную различительность ввиду его интенсивного использования на территории России в отношении рассматриваемых товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010739003 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

В обоснование доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- информация о продажах вина, маркированного рассматриваемым товарным знаком за период с 01 января 2010 по 19 июня 2012 года [1];

- подтверждение заказа вина (товарный знак упоминается в документе в сокращенном виде как LC - имеется ввиду сокращение от LA CREMA) [2];

- отчет о международных отгрузках и счета фактуры [3];
- добавочный лист к декларации на товары [4];
- декларация о соответствии [5];
- инвойсы на поставку товаров в Россию [6];
- фотографии товаров на прилавках с указанием цены в рублях [7];
- приложение №56 к Договору комиссии №1611/6-1 от 16.11.2006 [8];
- письмо ООО «Марин Экспресс» [9];
- распечатка страниц с сайта ООО «Марин Экспресс» [10];
- информация, касающаяся отгрузок вин «La Crema» компании «Марин Экспресс/Лесол Трейдинг» [11];
- инвойсы, грузовые таможенные декларации [12];
- товарные накладные [13];
- распечатка страниц из сети Интернет, касающихся вина «LA CREMA» [14];
- акт выгрузки товаров [15];
- счет-фактуры [16].

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

С учетом даты приоритета (13.12.2010) заявки №2010740112 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 3 (1) 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LA CREMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Государственная регистрация указанного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Решение об отказе в государственной регистрации основывается на несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как ложного относительно вида и свойств товаров.

При обращении к словарно-справочным источникам было установлено, что словесные части «LA» и «CREMA» являются лексическими единицами итальянского и испанского языков.

Так, словесный элемент «CREMA» переводится с итальянского языка не только как «крем» (значение, приведенное в заключении по результатам экспертизы), но и как «сливки, пюре, мазь». С испанского языка слово «CREMA» имеет следующие варианты перевода - «пенки, сливки, цвет». Элемент «LA» может восприниматься не только как артикль женского рода, но и переводится с итальянского языка как «её, эту, она, ля (нота)», а с испанского языка – «её, ля (нота)» (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Кроме того, слово «крем» в русском языке имеет несколько значений, так в соответствии с Толковым словарем русского языка С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова Москва, «АЗЪ», 1993, с. 312 имеет следующую семантику - 1.сладкое густое кушанье из взбитых сливок, масла с шоколадом, фруктовым соком; 2.мазь для обуви; 3.косметическая мазь.

В отношении самого товара «вино», для которого испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, необходимо отметить, что этот напиток, также как и ликеры, имеет градацию в зависимости от содержания сахара, например в столовых сухих винах содержание сахара составляет до 0,3%, в столовых полусухих сухих винах - 0,5-3% сахара, а в столовых полусладких винах - 3-8% (см., например, в сети Интернет сайт dic.academic.ru Современная энциклопедия. – 2000). В этой связи путем домысливания можно придти к выводу о том, что элемент «CREMA» по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ «вино» косвенно (не прямо) указывает, например, на сладкий, нежный вкус вина.

Кроме того, в отделах алкогольной продукции магазинов каждый из видов алкогольных напитков (вино, бренди, водка, ликеры и т.д.), как правило, размещается на отдельных стеллажах/полках.

Резюмируя вышеизложенное, по мнению коллегии палаты по патентным спорам представляется маловероятным, что потребители, увидев в магазине среди виной продукции бутылку, маркированную знаком «LA CREMA», с учетом неоднозначного семантического восприятия заявленного обозначения, будут введены в заблуждение и приобретут этот товар, думая, что это ликер.

Кроме того, у российских потребителей уже имеется представление об обозначении «LA CREMA», именно как о средстве маркировки «вина», производимого заявителем, поскольку данная продукция поставляется на территорию Российской Федерации дистрибьютором ООО «Марин Экспресс» с начала 2010 года [1-16].

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

удовлетворить возражение от 28.06.2012, отменить решение Роспатента от 28.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010740112.