

**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, рассмотрела возражение от 02.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Лотос-Лэнд», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012723869 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному словесному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 13.07.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «Escadero», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 11.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012723869 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров и местонахождения их изготовителя;

- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение выполнено на иностранном языке, в связи с чем, оно ассоциируется с иностранным происхождением товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания;

- при использовании заявленного обозначения в качестве товарного знака для маркировки товаров 32, 33 классов МКТУ, обозначение способно породить в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров – иностранном государстве, что не соответствует действительности, так как заявитель находится в Российской Федерации;

- в представленных заявителем сведениях содержится информация, что заявитель выступает в качестве дистрибьютора мексиканской компании «Destiladora delvalle de tequila S.A. de S.V.»;

- при согласии мексиканского производителя регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака возможна на имя заявителя - дистрибьютора только в отношении услуг, связанных с продажей товаров;

- в материалах заявки отсутствуют услуги, связанные с продвижением товаров, а также не содержится сведений, подтверждающих, что заявитель размещал заказы на производство товаров на предприятии мексиканского производителя - компании «Destiladora delvalle de tequila S.A. de S.V.».

В палату по патентным спорам поступило возражение от 02.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.06.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является географическим наименованием, которое указывало бы на какой-либо населенный пункт в той или иной стране, в связи с чем, нет указания на определенную территориальную единицу или конкретную страну;

- заявитель придумал заявленное обозначение для индивидуализации собственных товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- заявленное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение в отношении места нахождения производителя товаров, так как оно соотносится только с заявителем;

- среди законодательных актов заявителем не выявлено запрета на использование букв латинского алфавита при выполнении товарных знаков, действующих на территории Российской Федерации;

- создание экспертизой дискриминационных условий идет вразрез с требованиями ФЗ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006, Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992, Постановления Правительства РФ «О справке, прилагаемой к грузовой таможенной декларации» № 872 от 31.12.2005, которые регулируют вопросы достоверного информирования потребителей о товарах и услугах;
- заявитель является официальным заказчиком продукции, производимой мексиканской компанией «Destiladora delvalle de tequila S.A. de S.V.» (далее - изготовитель) и маркируемой заявленным обозначением;
- между заявителем и изготовителем заключено «Соглашение об объединении и взаимной ответственности за сохранение качества текилы» (далее - соглашение);
- в соответствии с соглашением изготовитель осуществляет лишь производство, купажирование и бутилирование крепкого перегонного напитка (текила), маркируемого заявленным обозначением, право на которое принадлежит заявителю.

На основании изложенного в возражении от 02.09.2014 содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены копии решения Роспатента от 11.06.2014 (на 4 л.) и соглашения (на 8 л.) [1]. На заседании коллегии заявителем к материалам дела были приобщены копии уставных документов (на 18 л.), а также следующие материалы:

- оригинал безотзывного письма-согласия от изготовителя – на 1 л. [2];
- оригинал информационного письма от изготовителя – на 2 л. [3];
- копии свидетельств на товарные знаки, права на которые принадлежат заявителю - на 9 л. [4];
- сведения из сети Интернет относительно истории и деятельности компании заявителя – на 8 л. [5].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 02.09.2014, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «Escadego» выполнено стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ коллегией общедоступных источников (в частности, словари) не выявил, что заявленное обозначение является лексемой какого-либо иностранного языка и имеет перевод на русский язык, то есть является вымышленным словом.

Заявленное обозначение не содержит указание на какое-либо географическое название и, следовательно, не может являться указанием на место происхождения, либо местонахождение изготовителя заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Вследствие чего, и ложных ассоциаций относительно происхождения товара (его свойств), нахождения заявителя анализируемое обозначение вызвать у потребителя не может.

Вместе с тем, анализ представленных заявителем документов [1-5] показал следующее.

Согласно уставным документам и материалам [5] компания заявителя была создана в 1993 году. В настоящее время компания заявителя имеет филиалы в разных городах, и ее партнерами являются лидеры алкогольного и безалкогольного рынка Российской Федерации.

Договор [1] представляет собой «Соглашение об объединении и взаимной ответственности за сохранение качества текилы, на основе которого разрешается использование оригинального названия текила в соответствии со статьей 175

Закона о промышленной собственности» (далее - соглашение). В соответствии с указанным соглашением заявитель осуществляет сбыт и продажу напитка «текила» в оригинальной таре, производителем которого является мексиканская компания «Destiladora delvalle de tequila S.A. de S.V.» (далее - изготовитель). В том же соглашении отмечено, заявитель использует заявленное обозначение с целью маркировки напитка «текила», изготовителем которого является вышеуказанная компания. В соответствии с документом [3] изготовитель информирует ведомство о том, что он «не является обладателем исключительных прав на торговую марку «Escadego» в какой-либо стране или территориальной единице». В тех же документах [1,3] отмечено, что изготовитель «осуществляет лишь изготовление, купажирование и бутилирование так называемого крепкого перегонного алкогольного напитка (текила), то есть тем самым поставляет товар под торговой маркой «Escadego», все исключительные права на которую принадлежат компании-заказчику, непосредственно придумавшей и разработавшей данную торговую марку», то есть заявителю.

Согласно материалам [2] изготовитель выражает свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя и последующее использование обозначения на территории Российской Федерации с целью маркировки заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Документы [4] представляют собой данные о регистрации различных товарных знаков на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, что свидетельствует о его добросовестности и намерении закрепить за собой право на заявленное обозначение с целью маркировки заявленных товаров.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления о происхождении товаров, либо их изготовителе.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, является ошибочным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 02.09.2014, отменить решение Роспатента от 11.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012723869.**