


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 24.12.2013, поданное ООО «Александровы погреба», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2012701376, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2012701376 с приоритетом от 24.01.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «Golden Gate», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «Gate» расположено по центру под словом «Golden». Над словом «Golden» расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение висячего моста. Под словесным элементом «Golden Gate» расположены словесные элементы «WINE ROUTES OF AMERICA», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в желтом, темно-желтом цветовом сочетании.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 24.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «AMERICA» (в транслитерации – Америка – часть света, объединяющая два материка, Северную Америку и Южную Америку, а также близлежащие острова), в связи с чем способно ввести потребителей в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, поскольку заявитель находится в России.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.09.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель очень заинтересован в заявленном обозначении, в связи с чем ООО «Александровы погреба» было принято решение о подборе производителя для алкогольной продукции под данным обозначением, находящегося на территории США;

- в результате был найден производитель Carpe Diem Wine Cellar Ltd (Карпе Днем Вайн Селлар Лтд) (США), с которым было подписано соглашение о производимой продукции №54/2013 от 10.12.2013 г.;

- производитель Carpe Diem Wine Cellar Ltd взял на себя обязательство изготавливать по заказу ООО «Александровы погреба» алкогольную продукцию под комбинированным обозначением со словесными элементами «Golden Gate», «WINE ROUTES OF AMERICA»;

- ситуации, когда товарный знак зарегистрирован на имя лица, расположенного в Российской Федерации, а производитель товаров или услуг, маркированных данным товарным знаком, находится за ее пределами,

достаточно распространены, экономически целесообразны и дают возможность правообладателю выбирать производителя, формировать сеть импортеров и дистрибьюторов, продвигая на российский рынок товары зарубежных производителей;

- согласно ст. 9 и ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 02.07.2013 г.) «О защите прав потребителей» на контрэтикетке алкогольной продукции под комбинированным обозначением со словесными элементами «Golden Gâte», «WINE ROUTES OF AMERICA» в обязательном порядке будет указано место производства товара, в том числе страна его происхождения (США), а также все необходимые сведения о производителе и уполномоченном импортере. Таким образом, потребитель будет полностью осведомлен о месте происхождения товара.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в заявленном перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия реестра исходящей корреспонденции № 108 на 1 л. в 1 экз.
2. Копия уведомления на 2 л. в 1 экз.
3. Копия ответа на уведомление на 6 л. в 1 экз.
4. Копия решения об отказе в государственной регистрации на 3 л. в 1 экз.
5. Копия соглашения о производимой продукции № 54/2013 от 10.12.2013 г. на 9 л. в 1 экз.


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

С учетом даты (24.01.2012) приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «Golden Gate», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «Gate» расположено по центру под словом «Golden». Над словом «Golden» расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение висячего моста. Под словесным элементом «Golden Gate» расположены словесные элементы «WINE ROUTES OF AMERICA», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак выполнен в желтом, темно-желтом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил ходатайство, в котором просит ограничить заявленный перечень товаров 32 и 33 класса МКТУ, только товарами 33 класса МКТУ «вино».

Таким образом, правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вино».

Заявленное обозначение содержит в своем составе словосочетание «WINE ROUTES OF AMERICA», которое в переводе с английского языка означает «Винные дороги Америки». При этом словесный элемент «Америка» означает часть света в западном полушарии Земли, к которой относят два материка — Северная Америка и Южная Америка, а также прилегающие острова и Гренландия. Америкой считаются все земли к западу от Атлантического океана до побережья Тихого океана (см. slovari.yandex.ru), следовательно, присутствие указанного элемента в заявленном обозначении может вызвать ассоциации с американским происхождением товара (вина). Однако, следует учесть представленные заявителем документы [5], которые подтверждают наличие производственных связей заявителя с производителем, находящимся на территории Америки. По заказу и под контролем заявителя американский производитель Карпе Дием Вайн Селлар Лтд, Калифорния будет изготавливать товары (вино), маркируемые заявленным обозначением, разработанным и утвержденным заявителем. В настоящий момент продукция под заявленным обозначением находится в стадии создания: заявителем определен вид алкогольной продукции - вино, разрабатываются дизайн-макеты этикеток и бутылок, уточняются качественные характеристики алкогольной продукции.

Наличие приведенной информации позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что заявленное комбинированное обозначение может служить средством индивидуализации товара заявителя и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров 33 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В силу изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2012701376 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» как не противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.12.2013, отменить решение Роспатента от 24.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701376.