

**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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.03.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721593 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011721593 с приоритетом от 07.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Крыловым Дмитрием Анатольевичем (далее - заявитель) в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721593 для всех заявленных товаров и услуг.

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.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение «ROSSO COSTAIOLA» выполнено на иностранном языке, в связи с чем при использовании заявленного обозначения для маркировки товаров 33 и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ оно способно породить в сознании потребителя представление об иностранном происхождении товаров/услуг, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российский индивидуальный предприниматель.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит название вина «ROSSO COSTAIOLA», производителем которого является итальянская компания «Кантине Сольдо СПА» (см. <http://www.utkonos.ru/item/1276297>, [http://caribies.narod.ru/vino/Italy\\_3.html](http://caribies.narod.ru/vino/Italy_3.html); [http://maks-portal.ru/sites/default/files/karta\\_bara\\_0.pdf](http://maks-portal.ru/sites/default/files/karta_bara_0.pdf) и т.д.).

В связи с этим регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) и его места нахождения.

Заявитель выразил несогласие с данным решением Роспатента в возражении, поступившем 20.03.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- столовое вино «ROSSO COSTAIOLA» производится в Италии винодельней Каза Виникола Боско Малера С.р.Л., которая в 2006 году вступила в сельскохозяйственное объединение «Gruvit»;
- импортером вина «ROSSO COSTAIOLA» в Российской Федерации является ООО «ЮТА-НН»;
- компания Каза Виникола Боско Малера С.р.Л. 04.02.2013 заключила контракт с заявителем, согласно которому он действует в качестве агента и способствует продажам продукции, которую производит и поставляет данная компания;

- компания Каза Виникола Боско Малера С.р.Л. дала письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011721593 на имя агента Крылова Дмитрия Анатольевича;

- обозначение «ROSSO COSTAIOLA» входит в состав бутылочной этикетки, на которой очевидным образом указано место производства вина и наименование производителя: Каза Виникола Боско Малера С.р.Л., Италия, 31040, Область Венето Виа Коррер н. 17, Сальгареда (Тревизо);

- таким образом, выполнение заявленного обозначения на иностранном языке верно указывает на место производства товаров и не может ввести потребителей в заблуждение;

- Интернет-сайты, указанные в заключении по результатам экспертизы, не могут служить причиной для отказа, так как указанные сайты принадлежат российским Интернет-магазинам, которые занимаются исключительно продажей товаров разных производителей, и приведенная информация не подтверждается никакими другими источниками.

В подтверждения своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатки с сайта [www.uta-nn.ru](http://www.uta-nn.ru) [1];
- копия товарной накладной от 17.12.2012 на поставку вин [2];
- распечатки страниц из каталога вин ООО «ЮТА-НН» [3];
- письмо-согласие от компании Каза Виникола Боско Малера С.р.Л. [4];
- копия контракта №4 от 04.02.2013 [5];
- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации [6];
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей [7];

- копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата [8];
- копия выписки из Палаты торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства БЕРГАМО [9];
- образцы этикеток [10].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011721593 в отношении всех заявленных товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (07.07.2011) заявки №2011721593 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 «ROSSO COSTAIOLA», выполненное стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, либо лица, оказывающего услуги, и его места нахождения.

Вывод экспертизы основывается на том, что заявленное обозначение «ROSSO COSTAIOLA» выполнено на иностранном языке, в связи с чем у потребителя может сложиться ложное представление об иностранном происхождении товаров/услуг и их изготовителя/лица, оказывающего услуги.

Также в заключении по результатам экспертизы приведены сведения о присутствии на российском рынке вина «ROSSO COSTAIOLA», изготовленного итальянской компанией «Кантине Сольдо СПА», в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

При анализе на соответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ROSSO», который в переводе с итальянского языка означает «красный», и фантазийный словесный элемент «COSTAIOLA», выполненный буквами латинского алфавита.

С точки зрения семантики обозначение «ROSSO COSTAIOLA» нейтрально по отношению к заявленному перечню товаров/услуг. Вместе с тем, Италия является одной из ведущих стран-производителей вина в мире в связи с чем, обозначение «ROSSO COSTAIOLA» при размещении его на алкогольной продукции способно породить представление у потребителя о том, что напиток имеет итальянское происхождение.

В свою очередь заявитель представил документы, свидетельствующие о том, что реальным производителем вина, маркированного обозначением «ROSSO COSTAIOLA», является итальянская компания Каза Виникола Боско Малера С.р.Л. (Италия, 31040, Область Венето Виа Коррер н. 17, Сальгареда (Тревизо). Продукция указанной компании поставляется на территорию Российской Федерации посредством импортера - ООО «ЮТА-НН» [2, 3]. Информация об изготовителе вина и импортере указана на представленных заявителем этикетках продукции [10].

Согласно контракту [5] господин Крылов Д.А. является агентом компании Каза Виникола Боско Малера С.р.Л. и уполномочен способствовать продвижению продукции итальянской компании на территории Российской Федерации посредством оценки и поиска коммерческих партнеров (статья 2 контракта).

Заявитель представил письмо [4], в котором компания Каза Виникола Боско Малера С.р.Л. выразила согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2011721593 на имя Крылова Д.А. в отношении всех товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В письме указано на его безотзывность.

В связи с характером деятельности заявителя (оказание услуг по продвижению товаров) и наличием согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2011721593 от компании Каза Виникола Боско Малера С.р.Л., коллегия палаты по патентным спорам считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, регистрация обозначения «ROSSO COSTAIOLA» на имя Крылова Д.А. в отношении товаров 33 класса МКТУ способна ввести потребителей в заблуждение относительно реального изготовителя вина – итальянской компании Каза Виникола Боско Малера С.р.Л. При этом письменное согласие компании Каза Виникола Боско Малера С.р.Л. не устраняет данное препятствие, поскольку не влияет на восприятие товара и его изготовителя потребителями.

Относительно компании «Кантине Сольдо СПА» заявителем представлена справка Палаты торговли, промышленности, ремесел и сельского хозяйства БЕРГАМО [9], согласно которой данная компания прекратила деятельность 31 июля 1989 года. В этой связи данное противопоставление снимается.

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

**удовлетворить возражение от 20.03.2013, отменить решение Роспатента от 20.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011721593.**