

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2023, поданное Шапочником Леонидом, Кишенев, Молдова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1641477, при этом установлено следующее.



JADE

Регистрация знака «**JADE**» произведена Международным Бюро ВОИС 18.11.2021, за №1641477 на имя ŞAROCINIC Leonid (Шапочник Леонид), Республика Молдова, в отношении товаров 33 класса

Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.11.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1641477 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ (далее - решение Роспатента) мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано что обозначение «Jade» используется для маркировки вин иным лицом, а именно «Bulgari Winery S.R.L.», согласно сведениям сайта <https://www.bulgariwinery.com/wine/jade-rose-sparkling-wine/>, таким образом, предоставление правовой охраны на имя заявителя, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «J JADE» №34737 в Республике Молдова;

- действительно, алкогольная продукция, маркированная заявленным обозначением производится заводом по производству игристых вин Bulgari Winery S.R.L., <https://www.bulgariwinery.com/> по заказу заявителя;

- в подтверждение вышеизложенного представлено письмо генерального директора компании Bulgari Winery S.R.L., на своем сайте производитель размещает информацию о производимом им товаре с согласия правообладателя <https://www.bulgariwinery.com/wine/jade-rose-sparkling-wine/>.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.11.2022 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1641477 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

К материалам возражения приложено письмо от генерального директора компании I.C.S BULGARI WINERY S.R.L

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (18.11.2021) знака по международной регистрации №1641477 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации №1641477 представляет собой

J

комбинированное обозначение «J^AD^E», которое представляет собой слово «JADE» и букву «J», выполненные буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages» («алкогольные напитки, кроме пива; спиртосодержащие составы для приготовления напитков»).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал, следующее.

В решении Роспатента указано, что согласно сведениям из сети Интернет (см. <https://www.bulgariwinery.com/wine/jade-rose-sparkling-wine/>) обозначение «J Jade» используется молдавской компанией «Bulgari Winery S.R.L.», для маркировки товаров однородных заявленным. Вместе с тем, сведений о наличии стойкой ассоциативной связи потребителя с данным производителем экспертизой не приведено.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.11.2022.

К указанным обстоятельствам относится представленное 23.05.2023 письмо генерального директора компании I.C.S. BULGARI WINERY S.R.L., в котором указывается, что компания I.C.S. BULGARI WINERY S.R.L. производила товары, маркированные обозначением «JADE», по заказу г-на Леонида ШАПОЧНИКА (Leonid SAPOCINIC). Также указано, что предприятие I.C.S. BULGARI WINERY S.R.L. разливает алкогольную продукцию как под собственными брендами, так и под товарными знаками других правообладателей. Информация о продукции, маркированной

обозначением «JADE», была размещена на сайте www.bulgariwinery.com с разрешением и в интересах г-на Леонида Шапочника.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о том, что правовая охрана знаку по международной регистрации №1641477 может быть предоставлена на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ и соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2023, отменить решение Роспатента от 30.11.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1641477 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages».