

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 09.08.2011, поданное ООО «Фирма ОКВ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 21.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721658, при этом установлено следующее.

Обозначение «VILLA LUCIA» по заявке № 2009721658 с приоритетом от 04.09.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «VILLA LUCIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 21.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака «VILLA LUCIA» по заявке №2009721658 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «VILLA LUCIA» представляет собой словосочетание итальянского происхождения, способное породить в сознании потребителя представление о том, что товары и услуги произведены в Италии, известной своей винодельческой промышленностью, и, тем

самым, ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и его местонахождения.

В возражении от 09.08.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что права на заявку уступлены юридическому лицу из Италии (КАСТЕЛЛАНИ СПА, Фразион Санта Лучиа 1, 56025 Понтедера (ПИ) Италия) – винодельни, основанной в конце 19 века, которая выпускает вино, в том числе под маркой «VILLA LUCIA», что подтверждается приложенными к возражению материалами.

Таким образом, новый заявитель является действительным производителем напитков под маркой «VILLA LUCIA», что устраняет причины, послужившие единственным основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2009721658, поскольку заявленное обозначение, в случае его регистрации в качестве товарного знака на имя КАСТЕЛЛАНИ СПА, не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места его происхождения.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.12.2010 и зарегистрировать товарный знак «VILLA LUCIA» по заявке №2009721658 на имя КАСТЕЛЛАНИ СПА в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие документы:

- копия договора об уступке прав;
- информация о винодельне КАСТЕЛЛАНИ и выпускаемой ею продукции, включая вино «ВИЛЛА ЛУЧИА».

По просьбе заявителя и в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса и пунктом 4.10 Правил ППС заседание коллегии по рассмотрению данного возражения было перенесено для внесения изменений в наименование и юридический адрес заявителя.

12.10.2011 в материалы заявки №2009721658 были внесены изменения, касающиеся наименования и юридического адреса заявителя: КАСТЕЛЛАНИ СПА, Фразион Санта Лучиа 1, 56025 Понтедера (ПИ), Италия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам с учетом внесенных изменений считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.09.2009) поступления заявки №2009721658 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «VILLA LUCIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака было обосновано способностью заявленного обозначения «VILLA LUCIA» ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку

словосочетание «VILLA LUCIA», которое переводится с итальянского языка как «Вилла Лючия», может восприниматься потребителем как географическое указание на итальянское происхождение маркированных этим обозначением товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, после внесения изменений в наименование и адрес заявителя, которым теперь является итальянская винодельня, реально производящая вина под наименованием «VILLA LUCIA» [2], вышеуказанные препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2009721658 устранены.

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

удовлетворить возражение от 09.08.2011, отменить решение Роспатента от 21.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009721658.