

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегией 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 18.04.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новое время», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012719127 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 08.06.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя ООО «ВИН АВЕНЮ», г. Москва в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в черно-серо-белом цветовом сочетании. Впоследствии согласно корреспонденции от 11.02.2013 в материалы заявки были внесены изменения в наименование заявителя в связи с передачей права Обществу с ограниченной ответственностью «Новое время» (заявитель).

Согласно материалам заявки заявлено «комбинированное обозначение



, содержащее композицию, включающую изображение двух всадников на лошадях в средневековых рыцарских доспехах, скрестивших свои копья, расположенные между ними стилизованные изображения фрагмента крепостной стены и щита с буквами «GR», шрифтовые элементы, воспроизводящие слова «Grosser Ritter» (Гроссер Риттер), и расположенное под ними изображение овальной плашки».

Решение Роспатента от 09.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012719127 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение со словесным элементом «Grosser Ritter» (в переводе с немецкого языка «Большой рыцарь») согласно материалам сети Интернет используется немецкой компанией «Burgherren Weinhandels GmbH» (Peter Mertes) для маркировки товаров, однородных заявленным;

- вина, маркируемые обозначением «Grosser Ritter», известны российскому потребителю, и их распространением занимается ряд торговых компаний (www.goodsmatrix.ru, <http://www.vinavenue.com>);

- представленные дополнительные материалы раскрывают эксклюзивные дистрибьюторские отношения заявителя с немецким производителем и не содержат

документальных подтверждений возможности регистрации заявленного обозначения на имя заявителя;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 18.04.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.01.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- использование заявленного обозначения немецкой компанией «Burgherren Weinhandels GmbH» осуществляется исключительно для продукции (вина), изготавливаемой и поставляемой в Российскую Федерацию эксклюзивно по заказам заявителя;

- заявитель обладает исключительным правом на дизайн этикеток для вин, включающих заявленное обозначение, и использует его в гражданском обороте на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации своих товаров с 2007 года;

- заявителем было заключено эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с «Burgherren Weinhandels GmbH»;

- ООО «АЙ-ЭЛ-ЭС Винланд» является техническим импортером алкогольной продукции на территорию Российской Федерации;

- заявителем был заключен договор с ООО «Декорум 2000» на разработку товарных знаков, оформления винной продукции и дизайн этикеток;

- заявитель является законным обладателем права на оформление товарного знака и дизайн этикетки для вин, маркируемых заявленным обозначением;

- компания «Burgherren Weinhandels GmbH» («Peter Mertes KG») предоставило официальное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя заявителя;

- указанные в заключении по результатам экспертизы ссылки, содержащие информацию о поставках вина, маркируемого обозначением «Grosser Ritter», относятся к деятельности самого заявителя, либо компаниям, находящимся с ним в договорных отношениях;

- заявителю также принадлежит исключительное право на товарный знак «VIN AVENUE» (свидетельство № 503896, приоритет от 14.03.2012), включенный в этикетку для вин с обозначением «Grosser Ritter»;
- товары 33 класса МКТУ, маркируемые заявленным обозначением, введены в гражданский оборот и распространяются непосредственно заявителем, в силу чего, потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Grosser Ritter» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы (копии):

- дистрибьюторское соглашение, заключенное между заявителем и компанией «Burgherren Weinhandels GmbH» («Peter Mertes KG») - на 1 л. (1);
- информационное письмо от компании «Peter Mertes KG» - на 2 л. (2);
- договор поставки, заключенный между заявителем и ООО «АЙ-ЭЛ-ЭС Винланд» № 43/010/К от 27.04.2007 - на 7 л. (3);
- контракт № 276/93663443/072 от 29.06.2007, заключенный между ООО «АЙ-ЭЛ-ЭС Винланд» и компанией «Peter Mertes KG» – на 8 л. (4);
- товарная накладная № ВНЛ00521 от 04.12.2007 – на 2 л. (5);
- договор № 108/ТМ от 01.11.2006, заключенный между заявителем и ООО «Декорум 2000» - на 8 л. (6);
- акт выполненных работ № 1 от 04.10.2007 по договору № 108/ТМ от 01.11.2006 – на 1 л. (7);
- дизайн-макет этикетки для вин, маркируемых обозначением «Grosser Ritter» - на 1 л. (8);
- письмо от компании «Burgherren Weinhandels GmbH» («Peter Mertes KG») – на 1 л. (9);
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (№ 26221В/2014 от 21.01.2014; № 5525751УД от 02.04.2012) – на 17 л. (10);

- сведения о товарном знаке «VIN AVENUE» по свидетельству № 503896 – на 1 л. (11).

На заседании коллегии заявителем к материалам дела был приобщен оригинал письма от компании «Burgherren Weinhandels GmbH» («Peter Mertes KG») на 1 л. (12) и копии товарных накладных №№ ЦНВ47081 от 19.11.2013, ЦНВ16651 от 21.04.2014 (13).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 18.04.2014, палата 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 обозначение



является комбинированным, словесный элемент обозначения представляет собой словосочетание «Grosser Ritter», выполненное в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первые буквы выполнены заглавными, остальные – строчными. Изобразительные элементы представлены стилизованным изображением двух всадников на лошадях в средневековых рыцарских доспехах, скрестивших свои копья над фрагментом

крепостной стены, под которой расположен щит с буквенным элементом «GR». Под словесным элементом «Grosser Ritter» выполнен овал. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в черно-серо-белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 09.01.2014 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы приведены источники информации из сети Интернет, содержащие сведения о том, что алкогольная продукция, маркируемая обозначением «Grosser Ritter», производится немецкой компанией «Burgherren Weinhandels GmbH» («Peter Mertes KG»).

Согласно материалам (2) завод «Peter Mertes KG» является владельцем компании «Burgherren Weinhandels GmbH», осуществляющей розлив, экспорт и дистрибуцию продукции. В соответствии с дистрибьюторским соглашением (1) продукцией компании «Burgherren Weinhandels GmbH» («Peter Mertes KG») являются вина немецкого происхождения, маркируемые обозначением «Grosser Ritter», производимые и отгружаемые непосредственно для эксклюзивного дистрибьютора – заявителя. Согласно документам (4) компания «Burgherren Weinhandels GmbH» («Peter Mertes KG») отгружает алкогольную продукцию, маркируемую, в том числе обозначением «Grosser Ritter», ООО «АЙ-ЭЛ-ЭС Винланд». В соответствии с договором поставки (3,5) ООО «АЙ-ЭЛ-ЭС Винланд» обеспечивает транспортировку данной продукции для заявителя на таможенный терминал Российской Федерации и осуществляет таможенное оформление продукции для свободного ее обращения на территории Российской Федерации.

Документы (6,7,8) иллюстрируют генеральное соглашение заявителя с ООО «Декорум 2000» в части комплексного выполнения работ по разработке товарного знака – этикетки, включающей заявленное обозначение и ранее зарегистрированный на имя заявителя товарный знак «VIN AVENUE» по свидетельству № 503896.

Согласно материалам (9,12) компания «Burgherren Weinhandels GmbH» («Peter Mertes KG»), осуществляющая производство по заказу заявителя алкогольной продукции, маркируемой обозначением «Grosser Ritter», выражает свое согласие на

регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя заявителя. В соответствии с товарными накладными (13) заявитель реализует алкогольную продукцию, маркируемую обозначением «Grosser Ritter» (транслитерация «Гроссер Риттер»), на территории Российской Федерации.

По совокупности представленных доказательств можно сделать вывод о том, заявленное обозначение используется заявителем в гражданском обороте на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации своих товаров с 2007 года.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что регистрации заявленного обозначения со словесным элементом «Grosser Ritter» на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе, либо месте происхождения заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса 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:

удовлетворить возражение от 18.04.2014, отменить решение Роспатента от 09.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012719127.