

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 30.07.2014 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721638 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012721638 с приоритетом от 28.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявителем по заявке является ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Tierra de almas», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 01.04.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721638 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесное обозначение «Tierra de almas», представляет собой словосочетание испанского происхождения (с исп. яз. – земля души, см. Интернет, словари), которое в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ способно породить в сознании потребителя представление об определенном качестве товара и месте нахождения изготовителя, что не

соответствует действительности, поскольку заявителем по заявке является российская компания.

В возражении от 30.07.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на стадии экспертизы было представлено письмо от компании «Viñedos de Aldeanueva S.Coop.» (Испания) о том, что данная компания производит вино и винопродукты под названием ««Tierra de almas» по заказу и под контролем заявителя, что подтверждает фактическое использование заявленного обозначения для испанских вин, импортированных в Россию в рамках совместного проекта заявителя ЗАО «Торговый дом «Перекресток» и испанского производителя;

- обозначение по заявке №2012721638 было подано на международную регистрацию (ММ IR № 1143121) и в настоящее время регистрация уже подтверждена на территории Испании.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721638 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Копия Контракта (Contract) № 724/ 56485831/026 от 19.09.2013 г. между «Viñedos de Aldeanueva S.Coop.» и ООО «Дельта клуб»;

2. Копия договора Поставки № 01-6/15978-ТД от декабря 2013 г. между ООО «Дельта клуб» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток»;

3. Копия этикетки вина «TIERRA DE ALMAS» с указанием на ней производителя («Viñedos de Aldeanueva S.Coop.»), импортера (ООО «Дельта клуб») и электронной почты заявителя (controKcpxS.ru);

4. Заявление ООО «Дельта клуб».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения на заседании коллегии, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.06.2012) заявки №2012721638 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).

В соответствии с подпунктом 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Tierra de almas», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил ходатайство, в котором просит ограничить заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ товарами 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок».

Анализ заявленного обозначения показал, что словесные элементы «Tierra de almas» являются лексическими единицами испанского языка, которые в переводе на русский язык означают «Земля души» (см. Интернет словари). Таким образом, словосочетание «Tierra de almas» с точки зрения его семантики нейтрально по отношению к заявленному перечню товаров.

В свою очередь заявитель представил документы (1-4), свидетельствующие о том, что вино, маркированное заявленным обозначением, изготовленное в Испании

компанией «Viñedos de Aldeanueva S.Coop.», импортируется через компанию ООО «Дельта клуб» для заявителя. При этом в материалы дела приложено письменное согласие компании «Viñedos de Aldeanueva S.Coop.» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, в котором указанная компания подтверждает, что производит испанское вино и винопродукты под наименованием «Tierra de almas» по заказу и под контролем ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

С учетом изложенного коллегия палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или его изготовителя, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 30.07.2014, отменить решение Роспатента от 01.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012721638.