

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Роспатент) 20.07.2015, поданное ООО «Торговая Компания Аква Вита», Московская обл., г.Одинцово (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013737630, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013737630 с приоритетом от 31.10.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «VILLA ARFANTA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 27.04.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013737630. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ARFANTA», представляющий собой название населенного пункта на территории Италии (см. сайт <http://www.arfanta.it>). При этом заявленное обозначение выполнено на итальянском языке, в связи с чем будет восприниматься потребителем как указание на место

производства товаров и нахождения изготовителя. Кроме того, заявленное обозначение заявлено в отношении товаров, характеристика которых связана с географическим происхождением, поскольку Италия издавна известна своим виноделием и имеет заслуженную репутацию в данной области.

Учитывая, что заявителем по рассматриваемой заявке является российская компания, а географическое название ARFANTA не является местом его нахождения (в том числе компании «VINICOLA SERENA s.r.l.», изготавливающей по заказу заявителя алкогольную продукцию), то в данном случае регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и нахождения изготовителя.

Кроме того, экспертиза отмечает, что представленные заявителем материалы не позволяют снять выявленные основания для отказа в регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.07.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не может быть воспринято потребителем как географическое название и, соответственно, указывать на место нахождения изготовителя;

- слово VILLA в переводе с английского языка означает «вилла, дача» (<https://translate.yandex.ru/>), где вилла - богатый дом с садом, парком (обычно загородный), см. Толковый словарь СИ. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992., на сайте <http://dic.academic.ru/>;

- согласно сведениям сети Интернет (см. сайты <http://www.arfanta.it/>, <http://allcitymap.com/city-4573061>) слово ARFANTA представляет собой название небольшого населенного пункта, расположенного в провинции ди Тревизо, Италия, который практически неизвестен рядовому российскому потребителю. При этом, заявитель отмечает, что географические названия, являющиеся малоизвестными, вряд ли могут быть восприняты потребителем как место нахождения производителя;

- в целом словосочетание «VILLA ARFANTA» не имеет прямого перевода с какого-либо иностранного языка. С ряда иностранных языков (английский, испанский,

французский, итальянский и др.) указанное словосочетание можно условно перевести как «ВИЛЛА АРФАНТА»;

- заявитель также отмечает, что основными направлениями его деятельности являются заказ производства алкогольной продукции у различных мировых производителей, ввоз на территорию России алкогольной продукции и оптовая реализация указанной продукции в различных регионах России;

- производство алкогольной продукции под обозначением «VILLA ARFANTA» осуществляет итальянская компания VINICOLA SERENA s.r.l. по заказу ООО «Торговая Компания Аква Вита»;

- алкогольная продукция под обозначением «VILLA ARFANTA» была известна российскому потребителю до даты (31.10.2013) подачи заявки №2013737630, т.е. заявленное обозначение воспринимается потребителем, как обозначение товаров заявителя;

- итальянская компания VINICOLA SERENA s.r.l. предоставила ООО «Торговая Компания Аква Вита» письмо-согласие на регистрацию товарного знака «VILLA ARFANTA» по заявке № 2013737630.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013737630 в отношении всего заявленного перечня товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2013737630;
2. Распечатки словарно-справочных источников информации, содержащие значение слов villa, вилла.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.10.2013) подачи заявки №2013737630 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «VILLA ARFANTA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно словарно справочным источникам информации слово villa в переводе с основных европейских языков (в том числе с итальянского языка) означает вилла, загородный дом, усадьба (см. Яндекс-словари).

Анализ информации, размещенной в сети Интернет, показал, что Arfanta – это название географического объекта, расположенного в регионе Veneto в провинции Provincia di Treviso, Италия, имеющего координаты 45° 58' 3" северной широты и 12° 12' восточной долготы. Arfanta имеет код географического объекта P.PPL (Populated place/населенный пункт), см, http://www.citipedia.info/province/general/Italy_Provincia+di+Treviso_lang_ru

Изложенное свидетельствует о том, что обозначение «ARFANTA» воспроизводит название населенного пункта Италии.

Следует обратить внимание, что данный географический объект не может рассматриваться как неизвестный для среднего российского потребителя, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. сайт http://www.tripadvisor.ru/Tourism-g2399138-Arfanta_Tarzo_Province_of_Treviso_Veneto-Vacations.html - на котором содержатся сведения об отелях, расположенных в населенном пункте Arfanta, и отзывы отдыхающих; сайт <http://www.weatheravenue.com/ru/europe/it/veneto/arfanta-pogoda.html>, на котором содержатся сведения о погоде в Arfanta и т.д.). При этом коллегия отмечает, что информация на указанных сайтах является доступной для любого российского потребителя.

Кроме того, коллегия также отмечает, что провинция Provincia di Treviso (на территории которой расположен населенный пункт Arfanta) – это знаменитая винодельческая область Италии, на которой производятся лучшие итальянские игристые вина Просекко (Просекко – это высококачественные белые сухие вина, изготавливаются из винограда сорта Глера (также известен как Просекко). С 2009 года производство Просекко разделено на две категории: DOC и DOCG, см. сайты <http://www.wineclass.citylady.ru/prosecco.htm>; <https://ru.wikipedia.org/>). В связи с указанным, предположение о том, что заявленные товары могут быть произведены лицом, находящимся в Arfanta, обосновано.

Ассоциирование заявленного обозначения с Италией также усиливается и тем, что именно для этой страны характерно использование в названиях винодельческих хозяйств слова villa (например, в названиях винодельческих хозяйств, расположенных в винодельческой зоне на юго-востоке Пьемонта Италии: Villa Toledana (вилла Толедана), возведенная в середине XVI века; Вилла Ломеллини, построенная около 1620 года; Villa Sparina (вилла Спарина), возведенная в середине XVIII века, см. сайт <http://www.vinoitaliano.ru/gavi.html>).

С учетом изложенных выше доводов, коллегия полагает, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем в качестве указания на определенное место производства товаров или место нахождения изготовителя.

Принимая во внимание тот факт, что местом нахождения заявителя является иное государство (Россия), заявленное обозначение, включающее название географического объекта, на имя российской компании способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства, а также места нахождения изготовителя товаров.

Что касается материалов, представленных заявителем 08.04.2015 на этапе экспертизы, и материалов возражения, то они не могут устранить основание для отказа, предусмотренное пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Так, согласно контракту №019TCAV-VS/IT от 12.11.2012 производство алкогольной продукции под обозначением «VILLA ARFANTA» осуществляет итальянская компания VINICOLA SERENA s.r.l. по заказу ООО «Торговая Компания Аква Вита». Однако данный документ не свидетельствует о том, что производство

продукции под обозначением «VILLA ARFANTA» осуществляется в населенном пункте Arfanta (Италия), а местом нахождения компании VINICOLA SERENA s.r.l. является Arfanta (Италия) (компания VINICOLA SERENA s.r.l. расположена в городе Конельяно (Conegliano), Италия).

Иных документов, свидетельствующих о производстве заявителем товаров 32, 33 классов МКТУ и оказании услуг 35 класса МКТУ под обозначением «VILLA ARFANTA», в результате чего в сознании потребителя указанные в перечне заявки товары и услуги могли бы ассоциироваться с заявителем, представлено не было.

С учетом изложенного, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2013737630 соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2015.