

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 19.01.2016. Данное возражение подано ООО «ИНГРАТ», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013742940, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013742940 на регистрацию товарного знака « **VEGA DEL CAMPO** » была подана 11.12.2013 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Роспатентом 21.10.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013742940 для всех заявленных товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое обосновано тем, что регистрация заявленного обозначения на имя российской компании может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 33 класса МКТУ (лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ), поскольку была выявлена информация о том, что оно воспроизводит обозначение «Vega Del Campo», используемое испанской компанией «Bodegas Millenium» (приведено 2 Интернет-ссылки) для маркировки однородных товаров и услуг.

Кроме того, указано, что восприятие заявленного обозначения как принадлежащего иностранному изготовителю усиливается за счет того, что оно

представляет собой словосочетание испанского происхождения («Vega» – с исп. плодородная долина, «самро» - исп. деревня), в связи с чем способно вызвать у потребителя ассоциации с испанским происхождением товаров, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания.

Также, экспертизой проанализированы дополнительные материалы, представленные заявителем в ответ на уведомление, и указано, что данные материалы не могут быть учтены (приведен анализ документов – заявитель не является стороной договора, который имеет срочный характер, отсутствует оригинал соглашения, отсутствуют документы о том, что продукция, маркируемая заявленным обозначением, изготавливается по заказу заявителя).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.01.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- отказ в регистрации в качестве товарного знака обозначения, выполненного буквами латинского алфавита, является методологически необоснованным (приведен подробный анализ норм права);

- заявитель планирует осуществлять производство заявленной продукции за рубежом и импортировать ее в Россию, при этом подобный механизм осуществления производства товаров 33 класса МКТУ широко распространен;

- обозначение «VEGA DEL CAMPO» является лексически значимым, семантически нейтральным и не указывает ни на производителя, ни на место происхождения товара, ни на его свойства.

Далее в возражении приведен подробный анализ деятельности заявителя с использованием заявленного обозначения (имеется отсылка к ранее представленным документам – [1]). В частности, отмечено, что производство, поставка и реализация на территории Российской Федерации осуществляется одним из крупнейших производителей и поставщиков вина – группой компаний «СИМПЛ», в которую входят: «СИМПЛ ВАЙН ТРЕЙДИНГ СА» и ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ». Указанные действия в отношении товаров 33 класса МКТУ, маркируемых

заявленным обозначением, осуществляются по заказу заявителя. ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ» и заявитель заключили договор об эффективном управлении товарными знаками для обеспечения их правовой охраны и гарантированного качества алкогольной продукции. Компания «Bodegas Millenium» в своем письме подтверждает тот факт, что производит продукцию, маркированную обозначением «VEGA DEL CAMPO», на основании договора с компанией «СИМПЛ», которая может заключать договоры с другими юридическими лицами, в том числе с ООО «ИНГРАТ».

К возражению приложены следующие документы:

- копии материалов переписки по заявке № 2013742940 [2];
- распечатка ГОСТ Р 51074-2003 [3];
- распечатка Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2014 по делу № СИП-141/2014 [4];
- копия листов Протокола № 13 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, 27.11.2015 [4];
- копия письма компании «Bodegas Millenium» [5].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.04.2016, заявителем представлена копия дополнительного соглашения № 3 от 10.01.2016 (к соглашению от 10.12.2002) [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (11.12.2013) заявки № 2013742940 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 3 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение « **VEGA DEL CAMPO** » представляет собой сочетание слов, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «VEGA» является лексической единицей испанского языка и означает: плодородная долина; слово «CAMPO» также является словом испанского языка и означает: поле, деревня, сельская местность, месторождение. Элемент «DEL»: согласно правилам испанского языка предлог «de» передает родительный падеж слов в словосочетании, а при соединении предлога «de» и артикля «el» две буквы «e» сливаются в одну. В лексике испанского языка указанные элементы образуют словосочетание «VEGA DEL CAMPO», которое может быть переведено как «плодородная долина поля», «плодородная долина деревни».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что обозначение « **VEGA DEL CAMPO** » в целом является нейтральным или фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам 33 и 35 классов МКТУ. Полисемичность слова «CAMPO» и фантазийность

обозначения « **VEGA DEL CAMPO** » в целом позволяют сделать вывод о том, что

заявленное обозначение не может порождать ассоциации, являющиеся ложными для заявленных товаров и услуг.

Что касается наличия информации о конкретном лице, изготавливающем товары 33 класса МКТУ под обозначением, включающим элемент **VEGA DEL CAMPO** « », ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, коллегия отмечает следующее.

В сети Интернет широко представлена информация, свидетельствующая о том, что заявленное обозначение воспроизводит название вина **VEGA DEL CAMPO** », производимого испанской компанией «Bodegas Millenium» (см., например, сайты http://simplewine.ru/catalog/product/vega_del_campo_verdejo_2013_075/, <http://winestyle.ru/products/Bodegas-Milenium-Vega-del-Campo-Verdejo-2013.html>, <http://ivan-elkin.ru/vino/vega-del-campo/> и др.).

Информация о данном продукте и его производителе заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что представленные заявителем материалы [1, 5, 6] показывают, что компания «Bodegas Millenium SL» осуществляет производство алкогольной продукции под обозначением **VEGA DEL CAMPO** ». Произведенная и разлитая на территории Испании указанная алкогольная продукция сертифицируется, поставляется и реализуется на территории Российской Федерации на основании исключительно договора с компанией «Симпл», которая может заключать договоры с другими юридическими лицами, в том числе с ООО «ИНГРАТ» для эффективного управления товарными знаками, обеспечения их правовой охраны и гарантированного качества алкогольной продукции. При этом в письме [1, 5] указано, что компания «Bodegas Millenium SL» не осуществляет и не будет осуществлять на территории России самостоятельной деятельности по сертификации, поставке и реализации данной продукции.

Заявителем также представлено соглашение [1] между ним и ООО КОМПАНИЕЙ «СИМПЛ», заключенное 10.12.2002, и дополнительное соглашение № 3 к нему [6]. Согласно достигнутым между сторонами договоренностям заявитель обладает исключительными правами на обозначения, представленные в Приложении 1, и поручил ООО КОМПАНИЕЙ «СИМПЛ» организацию производства и реализации на территории Российской Федерации алкогольной продукции, маркированной обозначением « **VEGA DEL CAMPO** » (см. статья 1 соглашения [1], п. 20 Приложения 1 к соглашению [1], соглашение [6]).

Оценив все обстоятельства в совокупности, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 19.01.2016, отменить решение Роспатента от 21.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013742940.