

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 05.06.2013. Данное возражение подано ЗАО «ДИКСИ Логистик», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011725987, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011725987 на регистрацию словесного обозначения «ANNEAU DE LA VIE» в качестве товарного знака была подана 11.08.2011 на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словосочетанием (русская транслитерация АННЭ ДЕ ЛА ВИ) и переводится с французского языка на русский как «кольцо жизни».

Роспатентом 05.03.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011725987 для всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку представляет собой словосочетание иностранного происхождения и выполнено буквами алфавита, отличного от кириллического, в связи с чем при его использовании у потребителя могут

возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров, которое в отношении российского заявителя не соответствует действительности. В этой связи регистрация заявленного обозначения способно ввести потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров.

В заключении также указано, что документы, касающиеся производства вина «ANNEAU DE LA VIE» во Франции на предприятии «Барон Пилар и Компани С.А.Р.Л.», относятся к поставке данного продукта и не подтверждают разрешение производителя на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

В палату по патентным спорам 06.06.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель размещает заказы на производство вина с использованием знака ANNEAU DE LA VIE на французском предприятии, принадлежащем немецкой компании Peter Mertes (Петер Мертес). Все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, используемые на бутылках, принадлежат заявителю;

- винодельческая компания Peter Mertes (Петер Мертес, Германия) известна на рынке вина и винной продукции, как компания, обладающая собственными виноградниками, а также как производитель вина из сырья, доставленного из других частей света. В ассортименте продукции Петер Мертес есть как немецкие вина, так и, например, из Южной Африки, США, Франции;

- продукция ANNEAU DE LA VIE, изготавливаемая для заявителя, производится во Франции на предприятии Baron Pilar&Compagnie S.A.R.L. Французское предприятие не является самостоятельным юридическим лицом. Контроль и управление деятельностью компании Baron Pilar&Compagnie осуществляется Peter Mertes;

- имеется письмо-поручение от немецкой компании Peter Mertes (Петер Мертес www.mertes.de), в соответствии с которым она поручает ЗАО «ДИКСИ Логистик» зарегистрировать товарный знак ANNEAU DE LA VIE на свое имя;

- Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит норм, обязывающих заявителя производить товары по месту регистрации его предприятия. Товар может быть произведен где угодно. Главным здесь является ответ на вопрос, кто вводит его в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации. В данном случае введением в хозяйственный оборот товаров занимается российская компания, следовательно, нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- копия поручения на регистрацию товарного знака от компании «Peter Mertes WEINKELLER» [2];
- копии письма от компании «Peter Mertes WEINKELLER» и его перевода [3].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.08.2013, заявителем были представлены оригиналы материалов от компании «Peter Mertes WEINKELLER» [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (11.08.2011) заявки №2011725987 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 «ANNEAU DE LA VIE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что все элементы заявленного обозначения «ANNEAU DE LA VIE» являются лексическими единицами французского языка и составляют словосочетание, которое переводится на русский язык «кольцо жизни».

Указанное значение позволяет прийти к выводу о том, что обозначение «ANNEAU DE LA VIE» является нейтральным или фантазийным по отношению к заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (вина) с названием «ANNEAU DE LA VIE», то доводы и представленные с возражением документы [2-4] свидетельствуют о том, что заявитель размещает заказы на производство вина с использованием заявленного обозначения на предприятии «Baron Pilar&Compagnie S.A.R.L.», расположенном во Франции, владельцем которого является компания «Peter Mertes WEINKELLER». Компания «Peter Mertes WEINKELLER», являющаяся производителем вин и алкогольных напитков на основе вин, в том числе на своем предприятии («Baron Pilar&Compagnie S.A.R.L.»), дает разрешение заявителю подготовить и подать заявку на государственную регистрацию товарного знака «ANNEAU DE LA VIE» в

отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в поручении [2, 4] (перечень товаров совпадает с заявленным перечнем). В поручении также указано, что оно не может быть отозвано и является бессрочным.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обозначение по заявке № 2011725987 не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя в отношении производителя товаров и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

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

удовлетворить возражение от 05.06.2013, отменить решение Роспатента от 05.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011725987.