

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 29.08.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интеллект продактс», Московская область (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009724937/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009724937/50 с приоритетом от 09.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке № 2009724937/50, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение – этикетка. В центральной части этикетки находится стилизованное изображение веток деревьев. На фоне веток выполнены изображения ярких пятен различного размера, расположенных хаотично. На одной из ветки расположено изображение божьей коровки. Под ветками расположен словесный элемент «ardales», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита различного цвета. Правовая охрана испрашивается в сочетании оранжевого, черного, красного и белого цветов.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 24.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ardales» - Ардалес - это название населенного пункта и муниципалитета в Испании, а поскольку заявитель находится в городе Москве, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара, которое не соответствует действительности.

В Палату по патентным спорам 29.08.2011 поступило возражение от 16.06.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- Испанский муниципалитет Ардалес занимает площадь 106 км², население его составляет всего 2595 человек. Это небольшой по численности и малоизвестный пункт, который не известен рядовому потребителю и не может быть воспринят как указание на место производства товаров и место нахождения изготовителя;

- обозначение «ardales» использовалось заявителем как фантазийное для заявляемого перечня товаров;

- в состав заявленного обозначения входит и графический элемент, который занимает доминирующее положение в знаке и представлен в оригинальном цветовом сочетании;

- заявитель является дочерней компанией ООО «ФРИОН»;

- основным видом деятельности ООО «ФРИОН» является закупка, хранение и поставка алкогольной продукции. ООО «ФРИОН» имеет лицензию на данный вид деятельности;

- ООО «ФРИОН» специализируется на дистрибуции алкогольных напитков, произведенных по заказу ООО «ФРИОН». Заказы на производство вин ООО «ФРИОН» осуществляет во многих странах мира: Венгрия, Болгария, Испания, Чили, ЮАР, Германия, Франция;

- ООО «Интеллект Продактс» выступает в качестве носителя интеллектуальной собственности. Права по всем поданным на имя ООО «ФРИОН» заявкам на регистрацию товарных знаков и исключительные права на принадлежащие ООО «ФРИОН» товарные знаки переданы ООО «Интеллект Продактс» по договору отчуждения. Использование товарных знаков компанией ООО «ФРИОН» осуществляется под контролем правообладателя ООО «Интеллект Продактс»;

- по договору отчуждения товарных знаков ООО «Интеллект Продактс» передан товарный знак «Vintegra» по свидетельству №344309. При выборе продукта потребитель ориентируется на логотип «Vintegra,» не зная имени правообладателя. На этикетке, принадлежащих ООО «ФРИОН» вин, обязательно присутствует данный логотип. ООО «ФРИОН» и ООО «Интеллект продактс» являются аффилированными лицами, составляют одну группу родственных компаний;

- ООО «ФРИОН» имеет действующее соглашение с компанией «Bodegas ArUspide S.L.» о производстве указанной испанской компанией вина «ardales» эксклюзивно для ООО «ФРИОН», которое реализует их на территории Российской Федерации;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, присутствует на рынке. Начиная с 01.01.2010 по 09.11.2010, было реализовано 6 410 бутылок вина «ardales». Большие объемы продаж продукции создали хорошую репутацию, сделали ее узнаваемой. На этикетках продукции всегда проставлен фирменный знак «Vintegra», который является своеобразной гарантией качества продукции, поставляемой ООО «ФРИОН»;

- испанская компания «Bodegas ArUspide S.L.» приняла на себя обязательство не производить и не продавать вино «ardales» на территорию Российской Федерации каким –либо другим лицам, за исключением ООО «ФРИОН»;

- учитывая то, что ООО «Интеллект продактс» является дочерним предприятием, испанская компания заключила соглашение и с ООО «Интеллект Продактс»;

- в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» изготовитель, и продавец обязаны предоставлять покупателям необходимую и достоверную информацию о товаре или услуге, в том числе и об изготовителе и месте изготовления, которая размещается на самом товаре и на этикетках и других сопроводительных документах;

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия лицензии ООО «ФРИОН»;
2. Копия письма ООО «ФРИОН», подтверждающего создание дочернего предприятия;
3. Копия соглашения ООО «ФРИОН» с «Bodegas ArUpside S.L.» от 06.10.2009;
4. Копия письма производителя вина в ФИПС;
5. Копия соглашения ООО «Интеллект продактс» и «Bodegas ArUpside S.L.» от 06.08.2010;
6. Фото бутылок вина «ardales» с контрэтикетками;
7. Копия справки ООО «ФРИОН» об объемах реализации вина «ardales» производства Испании;
8. Копия сертификата соответствия на вино;
9. Договоры, накладные, справки к ГТД о реализации ООО «ФРИОН» вин «ardales».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.10.2009) приоритета заявки №2009724937/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 является этикеткой, представляющей собой изображение веток, на которых расположены разноцветные пятна и божья коровка. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «ardales», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «ardales», входящий в состав этикетки, является названием населённого пункта и муниципалитета в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадальтреба. Занимает площадь 106 км². Население 2 660 человек на 2010 год. (См. <http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%E4%E0%EB%E5%F1>). На имеющихся в сети Интернет, а также в доступных справочных изданиях («The Times Concies Atlas of the World», Times Books New York, «Атлас мира» Астрель Дизайн. Информация. Картография., М. 2006»; «Первый географический БЭС» Рипол – Норинт, М. 2007) данное географическое обозначение отсутствует. Информации о том, что данное географическое обозначение известно как место производства вина также отсутствует.

Вышеуказанная информация, свидетельствует о том, что географическое название «ardales» нельзя отнести к известным географическим названиям, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя товара.

Анализ материалов, представленных заявителем, показал следующее. ООО «Интеллект продактс» и ООО «Фрион» ведут совместную деятельность по закупке, хранению и реализации вин, в том числе испанских [1,2]. Так, ООО «ФРИОН» заключило соглашение от 16.10.2009 с испанским производителем вин «Bodegas ArUpside S.L.» на поставку вина маркированного «Ardales», а ООО «Интеллект Продактс» заключило соглашение от 06.08.2010 с тем же производителем на поставку вина, в том числе «Ardales». Роль ООО «Интеллект продактс» заключается в приобретении и контроле за использованием исключительных прав на средства индивидуализации, которые используются ООО «ФРИОН» при осуществлении им хозяйственной деятельности, в том числе при маркировке вин.

Представленный сертификат соответствия на вино, маркированное обозначением «ardales», содержит информацию об изготовителе - испанской компании «Bodegas ArUpside S.L.».

В представленном заявителем письме [4] компании «Bodegas ArUpside S.L.» сообщается, что указанная компания производит и поставляет на территорию Российской Федерации вино, маркированное названием «Ardales», по заказу ООО «Интеллект продактс» и дает свое согласие на регистрацию обозначения «ardales» по заявке №2009724937/50 на имя ООО «Интеллект продактс».

Представленные товарные накладные, договоры, счета фактуры, справки, прилагаемые к грузовой таможенной декларации [9], свидетельствуют о том, что вино, маркированное обозначением «ardales», присутствует на рынке Российской Федерации.

Присутствие на фотографии упаковки товара [6], маркированного заявленным обозначением, товарного знака «Vintegra» по свидетельству №344309, принадлежащего заявителю, дает основания полагать, что потребитель будет ассоциировать вино именно с заявителем.

В силу отмеченных обстоятельств (неизвестности географического обозначения Ardales, а также ассоциативной связи в сознании потребителя вина «Ardales» с заявителем) у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в

заблуждение относительно изготовителя товаров, услуг и места их происхождения и оказания.

Таким образом, решение экспертизы от 24.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 29.08.2011, отменить решение Роспатента от 24.03.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009724937, в отношении товаров 16, 32 и 33 классов МКТУ.