

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, рассмотрела возражение от 10.06.2014, поданное компанией «ВИНКОР ИНТЕРНЕШНЛ АйБиСи, ИНК.», Барбадос (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727393 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному изобразительному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.08.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя «ВИНКОР ИНТЕРНЕШНЛ АйБиСи, ИНК.», Барбадос в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение



в виде трех стилизованных птиц, образующих шар.

Решение Роспатента от 18.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727393 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение согласно материалам сети Интернет (см. ravenswoodwinery.com) воспроизводит изображение, под которым компания «Ravenswood» (Калифорния) производит товары, однородные заявленным;

- компания «Ravenswood» (Калифорния) – известный производитель алкогольной продукции с 1976 года.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 10.06.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.03.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- потребитель может быть введен в заблуждение товарным знаком не из-за присущих этому знаку особенностей, а вследствие его сходства с другим обозначением, что относится к пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса не может быть применена, так как изобразительное обозначение не пользуется правовой охраной на территории Российской Федерации;

- информация, размещенная в сети Интернет, не дает исключительных прав на товарный знак, иначе бы не существовало надлежащей процедуры регистрации товарных знаков в ведомстве;

- в 2001 году компания «Constellation Brands, Inc.» приобрела компанию «Ravenswood Winery, Inc.», которая входит вместе с заявителем в одну и ту же группу компаний «Constellation Brands, Inc.»;

- заявитель является дочерней компанией, полностью принадлежащей «Constellation Brands, Inc.»;

- нотариально заверенная декларация – согласие от «Constellation Brands, Inc.» разъясняет родственные связи между компаниями и разрешает регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя;

- компания, производящая товары, маркируемые заявленным обозначением, и компания заявителя являются родственными компаниями – подразделениями одного

холдинга, в связи с чем, потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, так как источник происхождения один и тот же.

На основании изложенного в возражении от 10.06.2014 содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного изобразительного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (копии) в части нотариально заверенных документов относительно согласия на регистрацию заявленного изобразительного обозначения в качестве товарного знака (на 2 л.). Впоследствии заявителем к материалам дела был приобщен оригинал вышеуказанных документов.

Заседание коллегии состоялось 28.11.2014, при этом уведомленный надлежащим образом заявитель на данном заседании отсутствовал.

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

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака изобразительное



обозначение представляет собой круг из трех стилизованных птиц, соприкасающихся друг с другом лапами. В центре обозначения выполнена стилизованная окружность с неровными краями. Регистрация заявленного

обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 18.03.2014 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы приведен источник информации из сети Интернет, содержащий сведения о том, что заявленное обозначение используется компанией «Ravenswood», Калифорния для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем, способно ввести потребителя в заблуждение.

Вместе с тем, от группы компаний «Constellation Brands, Inc.» представлена декларация о согласии на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения на имя заявителя для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. В декларации о согласии также отмечено, что в 2001 году группа компаний «Constellation Brands, Inc.» приобрела компанию «Ravenswood», а компания заявителя является дочерней компанией группы компаний «Constellation Brands, Inc.».

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что регистрации заявленного изобразительного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, основания для вывода о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 10.06.2014, отменить решение Роспатента от 18.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012727393.