

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 22.12.2011, поданное ООО «Мистраль алко», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716535, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010716535 было подано 21.05.2010 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено фантазийное обозначение «TORO DE CASTILLA» (транслитерация – торо де кастилла), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 14.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716535 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия его подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как заявленное обозначение имеет испанское происхождение, поскольку в

перевод с испанского обозначение «TORO DE CASTILLA» означает «испанский бык», а Испания является одним из ведущих производителей вин.

В возражении от 22.12.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение разрабатывалось заявителем специально для российского рынка, и товар, маркированный этим обозначением, распространяется исключительно на территории России, на мировом рынке винная продукция под товарным знаком «TORO DE CASTILLA» не присутствует;

- в соответствии с контрактом №03-11/SP заявитель размещает заказы на производство товаров у испанского производителя - компании Bodegas Fernando Castro, S.L., которая по заданию заказчика производит продукцию под товарным знаком «TORO DE CASTILLA»;

- представленные заявителем документы, в частности, контракты, между заявителем и производителем, свидетельство о государственной регистрации продукции и декларация о соответствии подтверждают добросовестность заявителя и отсутствие у него намерений ввести потребителя в заблуждение относительно производителя;

- заявителю не удалось обнаружить ни одного факта использования заявленного обозначения в связи с аналогичными заявленным товарами, производимыми другими предприятиями;

- заявитель получил решение о государственной регистрации товарного знака TORINELLO по заявке №2010716538, которое также производится по заказу заявителя иностранным производителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010716535.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.05.2010) поступления заявки №2010716535 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки

охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 представляет собой словесное обозначение «TORO DE CASTILLA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В переводе с испанского языка заявленное обозначение означает «Бык Кастилии» (см. Онлайн-переводчик Промт. Translate.ru) и является семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров.

Поскольку обозначение «TORO DE CASTILLA» напрямую не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, отсутствуют основания для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товара или места его производства.

Что касается способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров через ассоциации, которые могут

возникнуть в его сознании при восприятии им заявленного обозначения, в частности, как указание на испанское происхождение товара, то этот вывод экспертизы не обоснован какими-либо доказательствами того, что на российском рынке до даты подачи заявки №2010716535 присутствовали алкогольные напитки испанского происхождения, маркированные товарным знаком «TORO DE CASTILLA», способные вызвать ассоциации с конкретным производителем или местом производства вина.

Вместе с тем следует отметить, что заявителем представлены сведения, подтверждающие, что алкогольная продукция, маркированная обозначением «TORO DE CASTILLA», действительно производится испанской компанией Bodegas Fernando Castro, S.L. по заказу заявителя в соответствии с контрактом № 02-11/SP. При этом в контракте отмечено, что обозначение «TORO DE CASTILLA» является товарным знаком заказчика, под которым производитель обязуется не производить алкогольную продукцию ни для каких – либо других лиц, кроме заказчика.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «TORO DE CASTILLA» по заявке №2010716535 удовлетворяет требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение от 22.12.2011, отменить решение
Роспатента от 14.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2010716535.**