

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 02.12.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012730154 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 28.08.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки «заявлено словесное обозначение

Terra Nostra Falernum Noble

(транслитерация «Терра Ностра Фалернум Нобле»), являющееся фантазийным и семантически нейтральным для заявленного перечня товаров».

Решение Роспатента от 16.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012730154 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства/происхождения товаров;

- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание итальянского происхождения: «Terra Nostra» (в переводе с итальянского языка) – «наша земля»; «Falernum» - слабоалкогольный кордиал (сладкий ликер), получило свое название от известного древнеримского вина «falernum vinum / фалернское вино» - в древности знаменитое белое вино из Фалернской области в Северной Кампании; «Noble» - благородный (см. словари АБВУУ Lingvo, Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – С-Пб, 1890-1907, <http://ancient-wine.livejournal.com>; <http://en.wikipedia.org>; <http://www.c-cafe.ru>; <http://dic.academic.ru>);
- «Кампания» - один из самых древних винодельческих регионов Италии, античные классики (Цицерон, Плиний и др.) отмечали высокое качество местных вин, выделяя Фалернское (см. материалы сети Интернет: <http://www.vinoitaliano.ru>; <http://www.luding.ru> и др.);
- с учетом семантического значения словесного элемента «Falernum» в отношении части заявленных товаров 33 и всех товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение ложно относительно вида, свойств, состава товаров;
- представленные дополнительные материалы подтвердили сотрудничество заявителя с итальянской компанией «Tenute Neirano S.p.A.», г. Асти (итальянский регион Пьемонт), но не сняли оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 02.12.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.09.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Falernum» не является наименованием места происхождения товаров, охраняемым в отношении вин, не является охраняемым наименованием вин, контролируемым по происхождению, не является наименованием вин защищенного географического указания;
- имеющаяся в сети Интернет информация и ссылки экспертизы относятся к античным временам;

- латинским названием «falernum vinum» (фалернское вино) именовалось античное вино, которое изготавливалось древними римлянами в Фалернской области во времена правления императора Юлия Цезаря, философа Горация и других древнеримских философов, которые и воспели это вино в своих трактатах;
- Фалернская область в современности – это часть территории региона Кампания (Италия);
- на территории современной Италии, в том числе в регионе Кампания, отсутствуют такие административно-территориальные или географические единицы, как «Falernum» (Фалерн, Фалернская область, Фалернская земля и т.д.);
- регион Кампания (Италия) состоит из 5 провинций и включает 550 комунн, среди которых отсутствует название «Falernum»;
- упоминание Фалернской земли (Фалернской области) относится к географии Горация, географии древнего Рима;
- фалернское вино изготавливалось из винограда сорта «фалангина», вино под заявленным обозначением также планируется изготавливать из этого сорта винограда, который выращивается в регионе Кампания (Италия);
- ранее представленное Соглашение о производимой продукции с итальянской компанией «Tenute Neirano S.p.A.», г. Асти (итальянский регион Пьемонт) подтверждает отсутствие возможности введения потребителя в заблуждение в отношении места изготовления/происхождения вин под заявленным обозначением, которое указывает на территорию Италии в целом;
- словесный элемент «Falernum» в заявленном обозначении по замыслу заявителя сообщает потребителю, что продукция, маркированная таким названием – это дань земле, которая дала жизнь фалернскому вину, давно канувшему в лету: Terra Nostra Falernum Noble – Наша Благородная Фалернская Земля;
- заявитель является правообладателем серии товарных знаков, включающих словесный элемент «TERRA NOSTRA», по свидетельствам №№ 345258, 468646, 509691, 509361, а также международным регистрациям №№ 966664, 1060969, 1107351;
- начиная с мая 2010 г. по настоящее время, на территорию Российской Федерации ввозится алкогольная продукция, маркируемая обозначением «TERRA NOSTRA»,

производства итальянской компании «Tenute Neirano S.p.A.» по заказу и под контролем заявителя;

- ввоз вышеуказанной продукции подтверждается соответствующими грузовыми таможенными декларациями, сертификатами соответствия и многими другими документами;

- в связи с большим спросом алкогольной продукции, маркируемой знаками «TERRA NOSTRA», заявителем было принято решение о расширении ассортимента продукции наименованиями вин: «Terra Nostra Nobile», «Terra Nostra Falernum Noble», «Terra Nostra Italiano Vero»;

- заявителем заключено новое Соглашение о производимой продукции № 61/2014 от 03.10.2014 с производителем из региона Кампания (Италия) «Vinosia Aziende Agricole Srl»;

- из содержания Соглашения № 61/2014 от 03.10.2014 следует, что продукция, маркируемая заявленным обозначением, будет производиться по заказу заявителя и на территории региона Кампания (Италия), в связи с чем, потребитель не будет введен в заблуждение;

- поставки продукции будут осуществляться через уполномоченного заявителем импортера – компанию, имеющую лицензию на поставку алкогольной продукции;

- из содержания Соглашения № 61/2014 от 03.10.2014 следует, что заявитель принимает все меры по защите заявленного обозначения, а компания «Vinosia Aziende Agricole Srl» не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, а также обязуется не регистрировать на свое имя обозначение «Terra Nostra Falernum Noble» или обозначение сходное с ним до степени смешения;

- заявитель полностью контролирует процесс создания этикеток и контрэтикеток продукции под обозначением «Terra Nostra Falernum Noble»;

- на контрэтикетках продукции указывается вся необходимая информация, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно его изготовителя или места происхождения;

- компания «Vinosia Aziende Agricole Srl» будет осуществлять только производство продукции, а проведение мероприятий, связанных с запуском производства и

введением продукции в гражданский оборот, включая ввоз готовой продукции на территорию Российской Федерации, осуществляет заявитель;

- заявителем предприняты все меры по обеспечению потребителя полной информацией о вине, маркируемом обозначением «Terra Nostra Falernum Noble», в связи с чем, возможность его введения в заблуждение исключена.

На основании изложенного в возражении от 02.12.2014 содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 33 класса МКТУ «вина».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии документов относительно переписки заявителя с ведомством по заявке № 2012730154 - (1);
- распечатка из базы данных Lisbon Express, содержащей перечень охраняемых наименований мест происхождения товаров по запросу «Falernum» - (2);
- распечатка из базы данных E-BACCHUS, содержащей реестр наименований мест происхождения товаров и географических указаний, охраняемых в странах-участницах ЕС, в странах, не являющихся участницами ЕС, а также включающей перечень охраняемых в ЕС традиционных терминов по запросу «Falernum» - (3);
- распечатки из словарей и энциклопедий со словарными статьями «фалернское вино», Falernian (Falernum) с переводом на русский язык - (4);
- распечатка из Википедии с информацией об административно-территориальном делении региона Кампания – (5);
- данные из книги «Вина Италии. Второе итальянское Возрождение» (А.А. Корнеев, 2001 год), винного словаря «The Oxford Companion to wine», 1994 с информацией о регионе Кампания/Campania с переводом на русский язык, а также сорте винограда Фалангина – (6);
- распечатка из Интернет-сборника переводов трудов Горация со статьей «FALERNUS» – (7);
- копии договоров №№ 15/2010 от 24.03.2010, 61/2014 от 03.10.2014 (включая дополнительные соглашения) – (8).

На заседании коллегии, состоявшемся 10.04.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. А именно, словесный элемент «Falernum Noble» заявленного обозначения является неохраемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует товары 33 класса МКТУ, указывая на их вид и свойства. Согласно материалам сети Интернет (<http://www.webtran.ru>; <https://slovari.yandex.ru>) словесный элемент «Falernum Noble» имеет значение: «фалернское вино благородное».

Заседание коллегии, состоявшееся 10.04.2015, было перенесено на основании ходатайства заявителя для предоставления возможности высказать свои соображения по поводу выдвинутых обстоятельств. Новое заседание коллегии состоялось 18.06.2015 с предварительным извещением заявителя. На заседании коллегии, состоявшемся 18.06.2015, заявитель приобщил к материалам дела следующие пояснения:

- элемент «Falernum» участвует в словообразовании «фалернское вино» только в сочетании со словом «vinum» и не относится к описательным обозначениям, поскольку в настоящее время не существует такого вина как «фалернум» (или фалернское вино), или территории и сорта винограда с таким названием;
- согласно ранее представленным источникам (2-7) в настоящее время обозначение «Falernum» (фалернское) в каком-либо виде не используется в отношении вин;
- итальянские производители не используют название «Falernum» для указания какого-либо типа или вида вина, произведенного где-либо на территории Италии;
- отсутствие на территории Италии географического указания «Falernum» свидетельствует о фантазийном характере данного элемента;
- элементы «Falernum», «Noble» не характеризуют заявленный товар 33 класса МКТУ «вино», при этом заявленное обозначение является вымышленным, что подтверждается официальным разъяснением, полученным от владельца итальянской компании «Vinosia Aziende Agricole Srl»;
- в заявленном обозначении элементы «Falernum», «Noble» дополняют главный элемент «Terra Nostra»;

- согласно регистрации товарного знака «Terra Nostra Nobile» по свидетельству № 509361 семантически тождественный элемент «Nobile» охраняется в составе данного знака, имеющего значение: «Наша благородная земля»;
- грамматическое построение заявленного обозначения и товарного знака заявителя по свидетельству № 509361 одинаковое, что подтверждается официальным разъяснением, полученным от президента Консорциума вин Италии и итальянской компании «Casa Vinicola Sartori S.p.A.» Андреа Сартори;
- г-н Андреа Сартори, как носитель итальянского языка, подтверждает, что заявленное обозначение является фантазийным и с точки зрения итальянской грамматики воспринимается буквально: «наша благородная фалернская земля»;
- элементы «Falernum», «Noble» заявленного обозначения не понятны рядовому потребителю и не воспринимаются как описательные характеристики заявленного товара 33 класса МКТУ «вина»;
- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не вызовет нарушения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатки он-лайн словарей и справочников - (9);
- оригиналы писем от итальянских компаний «Casa Vinicola Sartori S.p.A.», «Vinosia Aziende Agricole Srl.» с переводом на русский язык – (10).

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 02.12.2014, коллегия считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

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 обозначение

Terra Nostra Falernum Noble

представляет собой словосочетание , выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку, при этом первые буквы выполнены заглавными, остальные - строчные. Регистрация заявленного словесного обозначения испрашивается согласно материалам возражения от 02.12.2014 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Анализ представленных документов позволил установить следующее.

Элемент «Falernum» согласно словарям (9,4,7) в значении «фалернское вино» употребляется только в сочетании со словом «vinum». Кроме того, согласно представленным документам (4) «фалернское вино» - это сорт античного вина в Древнем Риме, происходящего из Северной Кампании (Италия). В настоящее время название «Falernum» в отношении вин, производимых в Италии, не существует (9,4,7,10). Из документов (2,3,10) также усматривается, что на территории Италии отсутствует наименование места происхождения товара или географическое указание «Falernum», охраняющееся в отношении вин или любых других видов продукции.

Согласно представленному источнику (10) с точки зрения носителя итальянского языка Андреа Сартори (президента Консорциума вин Италии и итальянской компании «Casa Vinicola Sartori S.p.A.») с учетом применения

итальянской грамматики в заявленном обозначении главным смысловым элементом является «Terra Nostra». Там же отмечено, что элементы «Falernum», «Noble» являются частью единой фразы с законченным смысловым значением «Наша Благородная Фалернская Земля» и не должны рассматриваться вне контекста от нее. В соответствии с документами (10) носитель итальянского языка Лучиано Эрколино (владелец итальянской компании «Vinosia Aziende Agricole Srl.») отмечает, что в отношении итальянских вин элемент «Falernum» не применяется какими-либо производителями, а также отсутствует его использование с точки зрения законодательного регулирования. Там же отмечено, что заявленное обозначение может быть использовано в качестве вымышленного названия продукции на любых винах, производимых на территории любого региона Италии, поскольку не содержит указания на вид вина и не описывает или обозначает какое-либо вино.

Позиционирование на этикетках, представленных в возражении от 02.12.2014, заявленного обозначения «Terra Nostra Falernum Noble» вместе с переводом на русский язык «Наша Благородная Фалернская Земля» позволяет сделать вывод, что потребитель будет воспринимать данное обозначение как оригинальное название вина.

Согласно пункту 2.2. «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (утв. приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39) «в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным». Заявленное обозначение косвенно, через ассоциации способно породить у потребителя представление об Италии, античном фалернском вине, которое не производится в настоящее время (9,4,7,10).

Таким образом, по совокупности представленных доказательств у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение характеризует заявленные товары 33 класса МКТУ.

Также коллегией приняты во внимание права заявителя на фонетически сходные знаки «Terra Nostra Nobile» по свидетельству № 509361 и по международной регистрации № 1107351, а также товарные знаки «Terra Nostra»

(свидетельства №№ 345258, 468646, 509691, международные регистрации №№ 966664, 1060969), правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «Falernum» упоминается в смысловом значении «слабоалкогольный кордиал (сладкий ликер)». Вместе с тем, из материалов дела не следует, что обозначение «Falernum» характеризует исключительно вид товара «ликер», обладающего определенными свойствами и качеством. Так, в источниках сети Интернет (<https://en.wikipedia.org/wiki/Falernum>; <http://www.diffordsguide.com/>; <http://www.ovine.ru/slovar/>; <http://kuking.net/>; <http://еда-еда.рф>; <http://shop.inshaker.ru>; <http://shop.inshaker.ru/>; <http://longbar.ru/>; <http://winestyle.ru/>; <http://maltypuppy.com/>) обозначение «Falernum» позиционируется в качестве ликера или сиропа (алкогольный/безалкогольный). Указанные ликеры и сиропы также используются при приготовлении коктейлей, в том числе с одноименным названием «Falernum» (см. <http://maltypuppy.com/>). Содержание спирта в ликерах, маркируемых обозначением «Falernum», варьируется: 18 %, 11%, 6 %. На основании изложенного, у коллегии нет оснований считать, что обозначение «Falernum» является видом товара – ликер.

Вместе с тем, коллегией учтено обстоятельство, что слово «Falernum» - это историческое название, которое в отношении вина воспринимается потребителем именно в этом значении. Как указывалось выше, заявленное обозначение косвенно, через ассоциации способно породить у потребителя представление об Италии, античном фалернском вине, которое не производится в настоящее время (9,4,7,10).

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение является ложным относительно вида, свойств заявленных товаров.

Согласно документам (5,6) «Кампания» - это регион на юго-западе Италии. В античном мире Кампания была родиной некоторых наиболее прославленных вин Италии: каленское, соррентское, фалернское и т.д. Исходя из соглашения (8) производитель «Vinosia Aziende Agricole Srl» (регион Кампания, Италия) изготавливает алкогольную продукцию, маркируемую заявленным обозначением, по заказу заявителя и не возражает против регистрации на территории Российской

Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ. Исходя из соглашения (8) введение продукции, маркированной заявленным обозначением, в гражданский оборот осуществляет заявитель. Размещение исчерпывающей информации о заявителе и производителе «Vinosia Aziende Agricole Srl» (регион Кампания, Италия) на представленных в возражении от 02.12.2014 этикетках не способны породить у потребителя какого-либо неправильного представления относительно места производства/происхождения товара, либо его изготовителя.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе, либо месте происхождения заявленных товаров 33 класса МКТУ, не соответствующего действительности.

Присутствие на рынке (с 2010 года) продукции заявителя, маркируемой обозначением «Terra Nostra», фонетически входящим в состав заявленного обозначения, подтверждает отсутствие ложных ассоциаций у потребителя относительно изготовителя, либо места происхождения товаров 33 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 02.12.2014, отменить решение Роспатента от 16.09.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012730154.