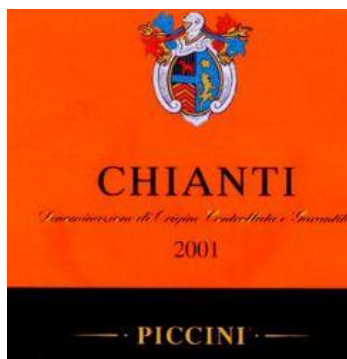


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 27.08.2018, поданное компанией «GESTIONI PICCINI S.R.L.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №840437, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №840437, произведенной Международным Бюро ВОИС 15.07.2004 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 12.10.2016), испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «Wines, alcohols and liqueurs».

Знак по международной регистрации №840437 представляет собой



комбинированное обозначение в виде прямоугольника, состоящего из двух частей оранжевого и черного цвета, в верхней части которого расположена овальная эмблема, под эмблемой на оранжевом фоне расположены словесные элементы «CHIANTI», «Denominazione di origine Controllato e

Garantita» и цифры «2001», на черном фоне расположен словесный элемент «PICCINI».

Решение Роспатента от 28.02.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №840437 было основано на предварительном отказе, в котором указано на несоответствие знака требованиям пунктов 1, 1 (3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Мотивами предварительного отказа послужило следующее:

- включение в обозначение словесного элемента «CHIANTI», представляющего собой название итальянского сухого вина, производимого в регионе Тоскана, контролируемого по происхождению, обуславливает необходимость предоставления согласия компетентного органа на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации;
- словесный элемент «CHIANTI» указывает на определенный вид товара, поэтому способен ввести в заблуждение относительно товаров «спирты и ликеры»;
- словесные и цифровые элементы «CHIANTI, DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATE E GARANTITA, 2001» в силу их описательного характера в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса признаны неохраноспособными.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.08.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с исключением из правовой охраны элементов «CHIANTI, DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATE E GARANTITA, 2001»;
- заявителем получено согласие компетентного органа на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 840437 в отношении заявленного перечня товаров с указанием

элементов «CHIANTI, DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATE E GARANTITA, 2001» в качестве неохраняемых элементов.

В качестве компетентного органа выступил винный консорциум «CHIANTI», при этом заявитель является членом данного консорциума и территориально расположен в зоне региона Кьянти, Тоскана (Италия);

- заявителем представлены сведения о финансовых показателях, копии страниц сайта компании, сведения о публичном рейтинге компании-заявителя, информация об истории семьи Piccini (Пиццини) со ссылками на сайты <https://shop.tenutepiccini.it/it/>, https://it.wikipedia.org/wiki/Tenute_Piccini.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 840437 в отношении указанных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия согласия компетентного органа и его перевод на русский язык;
- копия документа финансовой отчетности и его перевод на русский язык;
- копия публичного рейтинга компании;
- копия страницы официального сайта заявителя с переводом;
- копия страницы Википедии с переводом.

На заседании коллегии, которое состоялось 30.01.2019, заявитель представил оригинал согласия компетентного органа.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (12.10.2016) международной регистрации № 840437 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015

№482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

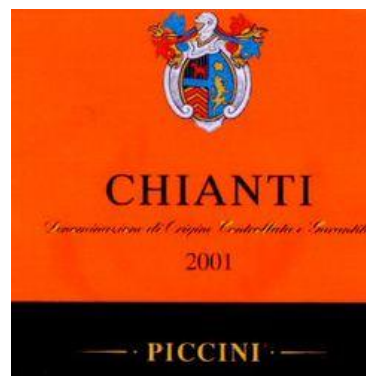
При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми символами, условными обозначениями, применяемыми в науке и технике, общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как указано выше знак по международной регистрации № 840437



представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника, в верхней части которого расположена овальная эмблема, под эмблемой на оранжевом фоне расположены словесные элементы «CHianti» - наименование винного консорциума, «Denominazione di origine Controllata e Garantita» и цифры «2001», на черном фоне расположен словесный элемент «PICCINI».

Заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «CHianti», представляющего собой наименование винного консорциума, словосочетания «Denominazione di origine Controllata e Garantita», представляющего собой указание на контролируемое и гарантированное имя источника, и цифровых элементов «2001». Данные элементы были указаны заявителем в качестве неохраняемых элементов при подаче заявки.

Заявителем также представлено согласие (декларация) компетентного органа в лице Винного консорциума Chianti (Consorzio Vino Chianti) Италия, который является организацией, основанной для защиты наименования «Chianti», на регистрацию и использование в Российской Федерации знака по международной регистрации №840437 на имя заявителя с дискламацией словесных элементов «CHianti Denominazione di origine Controllata e Garantita» для товаров 33 класса МКТУ «вина, спирты и ликеры».

В декларации также содержится подтверждение того, что заявитель является членом консорциума и расположен в коммуне Castellina in Chianti, регион Тоскана.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации №840437 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает, что

комбинированный знак по международной регистрации №840437 не содержит каких - либо элементов, способных ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, поскольку слово «CHIANTI» указывает также на регион происхождения товаров. Следует отметить, что декларация касается регистрации и использования в Российской Федерации знака в том числе в отношении таких товаров 33 класса МКТУ как спирты и ликеры, в этой связи коллегия не находит несоответствия знака по международной регистрации №840437 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2018, отменить решение Роспатента от 28.02.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 840437 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ с указанием словесных элементов «CHIANTI Denominazione di origine Controllato e Garantita» и цифры «2001» в качестве неохраняемых элементов.