

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 20.12.2017, поданное компанией «Ла Аурора, С.А.», Доминиканская Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016722303 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 22.06.2016 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

NICARAGUAN DNA

Согласно материалам заявки заявлено словосочетание: _____, обладающее фантазийным характером.

Решение Роспатента от 12.09.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016722303 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 товаров и места нахождения заявителя, находящегося в Доминиканской Республике;

- указанный довод мотивирован тем, что в заявленное обозначение входит словесный элемент «NICARAGUAN» [перевод с английского языка на русский язык: «никарагуанский, относящийся к Никарагуа» (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru>)] представляет собой географическое название и указывает на место происхождения (производство) товаров и место нахождения их изготовителя;
- «Никарагуа» - сигарная страна, столица никарагуанского сигарного производства, одна из главных игроков сигарного табачного рынка. В настоящее время в Никарагуа производятся следующие известные бренды: 5 Vegas, Benchmade, Brick House, Cantero, Carlos Torano, Charatan, Condega и другие (см. материалы сети Интернет: <http://www.cigarinfo.ru>; <http://www.cigarclan.ru> и др.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.12.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.09.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем внесены изменения в перечень заявленных товаров 34 класса МКТУ;
- элемент «NICARAGUAN» не будет вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, и он не будет являться ложным элементом, так как товары действительно произведены из никарагуанского табака, о чем свидетельствует аффидевит юридического представителя компании заявителя, находящийся в материалах дела;
- обозначение «NICARAGUAN DNA» не может являться прямым указанием на какой-либо конкретный товар, либо его характеристику, поскольку данное обозначение имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам 34 класса МКТУ, и оно способно выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака;
- в таком переводе как «Никарагуанский ДНК» заявленное обозначение будет являться фантазийным по отношению к товарам - сигары;
- как известно, следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через

ассоциации. В данном случае элемент «NICARAGUAN» может лишь намекать, что табачный лист, из которого скручена сигара был выращен в Никарагуа;

- серия знаков заявителя «HONDURAN DNA» (заявка № 2016722301), «CUBAN DNA» (свидетельство № 641828), «NICARAGUAN DNA» (№ 2016722303) дает возможность потребителю попробовать и сравнить сигары, скрученные из табачных листов, выраженных в разных странах;

- факт охраноспособности заявленного обозначения был признан в других странах (например, Франции, Сен-Мартене, Арубе, Кюрасао, странах Евросоюза), в которых заявитель имеет коммерческие интересы, что свидетельствует о различительной способности заявленного обозначения и отсутствие у него ложного характера.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.12.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 34 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов на заседании коллегии заявителем к материалам дела была приобщена распечатка свидетельства № 641828 (товарный знак «CUBAN DNA») и 401 форма от 15.01.2018 в отношении внесения изменений в перечень товаров 34 класса МКТУ по рассматриваемой заявке.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 20.12.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (22.06.2016) заявки № 2016722303 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

NICARAGUAN DNA

представляет собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного словесного обозначения испрашивается согласно материалам возражения и внесенным изменениям в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты, изготовленные из табака, выращенного и произведенного в Никарагуа».

В переводе с английского языка на русский язык заявленное обозначение имеет перевод: «NICARAGUAN» - никарагуанский, никарагуанец; «DNA» - ДНК (см., например, электронный словарь: <http://www.translate.ru/>). Заявленное обозначение с учетом перевода будет восприниматься потребителем как «Никарагуанский ДНК», в связи с чем, потребитель будет воспринимать данное обозначение как оригинальное название сигар, табачной продукции.

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 о Никарагуа, табачной продукции из этого места.

Кроме того, согласно affidavitу, находящегося в материалах дела, «сырье (табак), используемое в производстве сигар, сигарной линии «NICARAGUAN DNA» поставляется с полей, культивируемых и собранных в Никарагуа». Там же отмечено, что заявитель является владельцем товарного знака «NICARAGUAN DNA», зарегистрированного в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигары» в следующих странах: Европейский Союз, Франция, Сен-Мартене, Арубе, Кюрасао.

Также коллегией принято во внимание исключительное право заявителя на товарный знак «CUBAN DNA» (свидетельство № 641828, приоритет от 22.06.2016), правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

С учетом внесения изменений в перечень товаров 34 класса МКТУ у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение способно породить у потребителя какого-либо неправильного представления относительно места производства товаров, либо места нахождения заявителя.

Следовательно, 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 34 класса МКТУ, не соответствующего действительности.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения 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 20.12.2017, отменить решение Роспатента от 12.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016722303.