

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.01.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2014, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711660, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012711660 с приоритетом от 13.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Торговый Дом «Кодру», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TERRA CONTES», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы размещены на двух строках, при этом слово «TERRA» выполнено над словом «CONTES».

Роспатентом 18.12.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711660 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «TERRA CONTES» выполнено на иностранном языке, в связи с чем при использовании его

для маркировки товаров 33 класса МКТУ оно порождает в сознании потребителя представление о том, что товар произведен в иностранном государстве (например, во Франции), что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания (ООО «Торговый Дом «Кодру»).

По поводу доводов заявителя о том, что словосочетание «TERRA CONTES» выполнено на латинском языке (переводится с латыни как «новеллы земли, сказки земли»), который в настоящее время является «мертвым языком», в заключении по результатам экспертизы отмечено, что в современном французском языке словосочетание «TERRA CONTES» имеет те же значения, что и в латыни (см. информацию на сайте slovari.yandex.ru). Учитывая высокую репутацию Франции, язык которой использован в заявленном обозначении, как винодельческой страны, вероятность возникновения у потребителя ассоциации алкогольных напитков, маркированных заявленным обозначением, с данным географическим объектом высока.

В возражении от 15.01.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита (латинский язык в настоящее время является «мертвым языком»), а не французского, и не имеет никакого отношения к какому-либо географическому объекту ни на территории России, ни за ее пределами;

- само словосочетание можно перевести с латыни по-разному: новеллы земли, сказки земли, часть земли и т.д., что, соответственно, не может указывать на местонахождение производителя товаров, либо место производства таких товаров;

- вывод, сделанный в решении экспертизы, о том, что в современном французском языке словосочетание «TERRA CONTES» имеет те же значения, что и в латыни, не соответствует действительности;

- во французском языке слово «TERRA» не существует, присутствует слово «CONTE» (сказка, рассказ, новелла), но нет слова «CONTES»;

- ссылка экспертизы на сайт slovari.yandex.ru не состоятельна, поскольку указанный сайт такой информации о переводе заявленного обозначения не содержит;

- латинский язык не является широко распространенным языком в России, поэтому российским потребителем заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711660 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка с сайта [text translation](http://texttranslation.ru) [1];
- распечатка с сайта [ABBY Lingvo](http://abbyy-lingvo.com) [2];
- распечатка с сайта [Translito.com](http://translito.com) [3];
- распечатка с сайта slovari.yandex.ru [4].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.09.2014, заявителем также были представлены следующие документы:

- письмо ЕООД «Балканска Винена Компания» от 12.08.2014 [5];
- письмо ООО «Торговый Дом «КОДРУ» №1 от 15.08.2014 [6];
- гарантийное письмо ООО «Торговый Дом «КОДРУ» от 01.04.2014 [7];
- письмо ООО «ВИНОВИН» [8];
- договор на производство продукции под товарным знаком заказчика от 01.04.2014 [9];
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ВИНОВИН» [10];
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Торговый дом «Кодру» [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (13.04.2012) заявки №2012711660 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «TERRA CONTES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и его места нахождения (например, Франции). Ассоциации о французском происхождении товаров, по мнению экспертизы, могут быть вызваны тем, что словесные элементы «TERRA CONTES» являются лексическими единицами французского языка и переводятся на русский язык как словосочетание «новые земли, сказки земли».

Анализ словарного источника (сайт slovari.yandex.ru), на основании которого экспертизой сделан вывод о семантике заявленного обозначения, показал, что слово «CONTES» действительно является лексической единицей французского языка и переводится на русский язык как «сказки, новеллы, истории». Вместе с тем, слово «TERRA» не является лексической единицей французского языка. Данное слово содержится в лексике английского, немецкого, итальянского, а также латинского

языков и означает «земля, почва». В этой связи довод экспертизы о восприятии заявленного обозначения как словосочетания, выполненного на французском языке, является, необоснованным.

Заявитель отмечает, что словосочетание «TERRA CONTES» выполнено на латинском языке и означает «новеллы земли, сказки земли». Однако, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, ввиду того, что средний российский потребитель не владеет знаниями латинского языка, данное словосочетание будет восприниматься как фантазийное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода об ассоциировании заявленного обозначения в целом с какой-либо определенной страной.

В свою очередь заявитель представил документы [5-11], свидетельствующие о том, что вино, маркированное обозначением «TERRA CONTES» будет изготавливаться на территории Болгарии ЕООД «Балканска Винена Компания» под контролем ООО «Торговый дом «Кодру» и поставляться на территорию Российской Федерации 100% дочерним предприятием заявителя – ООО «ВИНОВИН».

С учетом изложенного коллегия палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение потребителей, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 15.01.2014, отменить решение Роспатента от 18.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012711660.