

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 13.05.2013, поданное F.LLI GANCIA & C. S.P.A., Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1001875, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 24.03.2009 за №1001875 с конвенционным приоритетом от 06.03.2009 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1001875 представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения короны и двух параллельных линий, и словесный элемент «Pinot di Pinot», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 25.02.2013 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1001875.

Данное решение подтверждает предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 28.05.2012, согласно которому словесный элемент «Pinot di Pinot», входящий в состав знака, исключен из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что словесный элемент «Pinot» является лексической единицей итальянского и французского языков и обладает конкретной семантикой в русском языке, а именно «пино» (сорт винограда), в силу чего указывает на состав заявленных товаров. Вместе с тем, словесное обозначение «Pinot di Pinot» также не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраноспособных элементов «Pinot», а предлог «di» не придает обозначению дополнительной различительной способности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.05.2013 и особом мнении от 20.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- словесный элемент «Pinot» (транслитерация «пино») не обладает в русском языке очевидной семантикой, поскольку имеет несколько вариантов перевода с различных языков. В переводе с итальянского «Pinot» означает «вино области Венето» или просто «вино» (причем такое определение используется только в отдельных областях Италии), в переводе с французского - означает «пино (сорт бургундского винограда)»;

- самостоятельно ни элемент «пино», ни элемент «pinot» для обозначения товаров 33 класса МКТУ не используются. Элемент «pinot / пино» используется производителями как часть названия сортов винограда, используемых в виноделии: Pinot Noir (Пино Нуар), Pinot Grigio (Пино Гриджио), Pinot Blanc (Пино Блан), Pinot Gris (Пино-гри), Pinot Meunier (Пино Менье);

- обозначение «Pinot di Pinot» не дает потребителю четкого представления ни о конкретном сорте винограда, ни о стране его происхождения, т.е. оно не может указывать на состав заявленных товаров;

- рассматриваемое словосочетание в целом носит фантазийный характер и не имеет смыслового значения, даже если принять во внимание мнение экспертизы

относительно описательности элемента «Pinot» (как указания вина или сорта винограда), то словосочетание «Pinot di Pinot» на русский язык может быть переведено как «Пино из Пино», что со всей очевидностью является игрой слов, которая обладает фантазийностью и оригинальностью;

- заявитель отмечает, что регистрация рассматриваемого обозначения осуществлена в Италии без исключения из самостоятельной правовой охраны элементов «Pinot di Pinot», а также в Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии;

- в настоящее время владелец международной регистрации №1001875 осуществляет производство и реализацию своей продукции по всему миру, включая Россию;

- дополнительно было отмечено, что заявителем не испрашивается правовая охрана в отношении отдельного словесного элемента «Pinot», а испрашивается правовая охрана в целом всему заявленному комбинированному обозначению, содержащему словосочетание «Pinot di Pinot».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1001875 с указанием элемента «Pinot di Pinot» в качестве охраняемого.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта Мультитран, содержащие сведения о переводе слов «Pinot», «di» – [1];

- лингвистическое заключение от 25.12.2013 и приложение к нему – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.03.2009) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1001875 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Знак по международной регистрации №1001875 представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения

короны и двух параллельных линий, и словесный элемент «Pinot di Pinot», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1001875 на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам заявителя словесный элемент «Pinot di Pinot» в целом носит фантазийный характер и не имеет смыслового значения. Визуально комбинация словесных элементов «Pinot di Pinot» представляет собой симметричное расположение элементов «Pinot», разделенных элементом «di».

Действительно рассматриваемое обозначение «Pinot di Pinot» состоит из трех словесных элементов, при этом согласно словарно-справочным изданиям:

- слово «Pinot» – в переводе с французского языка означает сорт бургундского винограда, см. сайт Мир вина http://wineworld.ru/make/red_grapes/article24.html, а в переводе с итальянского языка – вино области Винетто (Пино Нуар), см. Яндекс-словари;

- слово di – предлог от, из, для, о (в переводе с итальянского языка), см. Яндекс-словари).

Анализ сведений из сети Интернет показал, что слово «Pinot» употребляется различными производителями алкогольной продукции, как в значении «вино», так и в значении «определенный сорт винограда» (PINOT – вино ординарное сухое белое, светло-соломенного цвета, см. сайт <http://www.milestii-mici.md/ru/wine/pinot-consum>; PINOT – белое полусухое игристое вино, см. сайт <http://jivivina.com.ua/catalogue/188/238>; итальянское сухое игристое вино Cinzano Pinot Chardonnay – это эксклюзивное вино, которое производится из отборного винограда сортов Pinot и Chardonnay, см. сайт <http://alky.su/Цены/Cinzano-Pinot-Chardonnay/Фото#bookmarks-cnt>).

Следует также отметить, что существуют зарегистрированные товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на имя разных юридических лиц в отношении товаров 33 класса МКТУ, в которых словесный элемент «Pinot» исключен из самостоятельной правовой охраны: например, товарные знаки по свидетельствам

№260000, №340863, международные регистрации: №1106156, №869969, что обуславливает его низкую различительную способность.

Таким образом, с учетом изложенного словесный элемент «Pinot» в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, является «описательным», указывает на вид и свойства заявленных товаров.

Вместе с тем заявленное обозначение с точки зрения итальянского языка представляет собой грамматическую конструкцию и воспринимается как единый слоган в значении «Пино из пино». Отсутствие какой-либо специфической технологии производства вина «Pinot di Pinot», предполагающей приготовление вина путем получения «Пино из пино», обуславливает фантазийность рассматриваемой словесной конструкции. Указанное, в свою очередь, приводит к выводу об отсутствии «описательности» у данного заявленного обозначения в целом.

Учитывая изложенное обозначение «Pinot di Pinot» не может быть отнесено в разряд обозначений, которые каким-либо образом характеризуют заявленные товары 33 класса МКТУ.

Относительно довода заявителя, касающегося того, что обозначения «Pinot di Pinot» в отношении товаров 33 класса МКТУ в настоящий момент приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с итальянской компании F.LLI GANCIA & C. S.p.A., следует отметить следующее.

Согласно ранее представленным материалам (распечатки из сети Интернет) следует, что действительно компания является известной итальянской винодельческой компанией, однако на российском рынке присутствует продукция заявителя, маркированная иным обозначением («Gancia Asti blanco»), поставка же продукции «Pinot di Pinot» на российский рынок начнется только с января 2012 года, т.е. позже даты (06.03.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1001875.

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

удовлетворить возражение от 13.05.2013, отменить решение Роспатента от 25.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1001875 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.