

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, рассмотрела возражение от 15.08.2013, поданное компанией NABA CARNI – NUOVA AZIENDA BRESCIANA ALIMENTARI CARNI – 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 №1013430, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1013430 с конвенционным приоритетом от 04.03.2009 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 10.06.2009 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ- «viande de cheval».

Знак по международной регистрации №1013430 является



комбинированным и представляет собой комбинацию словесных элементов «SOLEMAR ALIMENTARIA CALIDAD SUPERIOR PRODUCTO DE PATAGONIA», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения печати, на которой размещено стилизованное изображение части территории Патагонии.

Решением Роспатента от 16.04.2013 знаку по международной регистрации №1013430 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что все входящие в состав заявленного комбинированного знака словесные элементы, кроме «Solemar», являются характеристикой товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013430. Словесное обозначение «PRODUCTO DE PATAGONIA» в переводе с испанского означает «продукция из Патагонии» и указывает на место производства товаров. Поскольку заявитель находится в Италии, существует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя, так как Патагония расположена в регионе Латинской Америки. При этом экспертиза приняла к сведению информацию о том, что маркируемые заявителем товары в действительности производятся в Патагонии.

В возражении от 15.08.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- экспертизой ФИПС не были приняты во внимание представленные заявителем дополнительные материалы, подтверждающие, что товары, маркированные заявленным обозначением, производятся компанией Солемар Алиментария С.А., имеющей зарегистрированное место нахождения в Патагонии (Аргентина), действующей под контролем заявителя;
- заявитель является владельцем 48,54% акций компании Солемар Алиментария С.А.;

- компания Солемар Алиментария С.А. не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, что подтверждается письмом, представленным экспертизе.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении самостоятельной правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013430 с исключением из самостоятельной правовой охраны всех словесных элементов, кроме «Solemar».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (04.03.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1013430 знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 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, свойство, назначение, а также на место их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или

полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

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 (пункт 2.5.1 Правил).

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1013430 представляет собой



комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «SOLEMAR», не имеющего смыслового значения, и словесных элементов «Alimentaria», «Calidad Superior» и «Producto de Patagonia», расположенных на фоне стилизованной печати круглой формы с горизонтальными лучами по бокам и изображением неправильной формы внутри.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1013430 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно: «viande de cheval».

Анализ знака на соответствие его требованиям охраноспособности, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, словесные элементы «Alimentaria», «Calidad Superior» и «Producto de Patagonia» с учетом их смысловых значений в переводе с испанского языка на русский («Продовольствие», «Превосходное качество», «Продукция из Патагонии») относятся к обозначениям, характеризующим товар, следовательно, являются неохраняемыми элементами знака (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), что заявителем не оспаривается.

В отношении того, что знак по международной регистрации №1013430 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Действительно, словесный элемент «PATAGONIA» (Патагония), входящий в состав знака, является географическим указанием и представляет собой территорию, расположенную в Аргентине и Чили, в связи с чем способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, так как заявителем является итальянская компания. Вместе с тем, следует отметить, что заявителем представлены сведения о том, что товары, маркированные знаком по международной регистрации №1013430, производятся в географической области Патагония компанией Солемар Алиментария С.А.(Аргентина), 48,54% акций которой принадлежат заявителю. Кроме того, в материалах дела имеется согласие указанной компании на регистрацию знака на имя заявителя.

В связи с указанным отсутствуют основания для утверждения о том, что местонахождение изготовителя и место производства товаров не соответствует действительности, и, следовательно, необходимо согласиться с заявителем и признать, что знак по международной регистрации №1013430 удовлетворяет требованиям, регламентированным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.08.2013, отменить решение Роспатента от 16.04.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1013430 с исключением из самостоятельной правовой охраны всех словесных элементов, за исключением «Solemar».