

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 20.02.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Валкор», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009726319, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009726319 с приоритетом от 23.10.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MARIA DI FILIPPI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 18.04.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для отказа в регистрации послужило заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание итальянского происхождения, способное породить в сознании потребителя представление о том, что товары произведены в Италии, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является

российская организация, ввиду чего данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.02.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.04.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является заказчиком и разработчиком вина «MARIA DI FILIPPI», контролирующим его производство и качество, что подтверждается письмом итальянской компании-изготовителя CANTINE CO.PRO.VI Soc.Coop.Agricola s.r.l.;

- указанной компанией, а также ООО «РусАлкоИмпорт», осуществляющим ввоз этой продукции на территорию Российской Федерации, и ООО «Стат Трейд Групп», осуществляющим реализацию вина на территории России, были представлены письма от 11.10.2010, 29.03.2012 и 20.12.2011[1], в которых выражено согласие данных лиц на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (23.10.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MARIA DI FILIPPI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ словесного элемента «MARIA DI FILIPPI» показал, что данное словосочетание отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение. Вместе с тем указанное обозначение может восприниматься как имя и фамилия итальянского происхождения. При этом отсутствуют основания полагать, что словосочетание «MARIA DI FILIPPI» будет восприниматься потребителем как имя и фамилия конкретного производителя товаров из Италии и тем самым приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом происхождения товара.

Также следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя каким-либо образом может нарушить права третьих лиц или затронуть их репутацию, «подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции или месту ее происхождения.

Напротив, словосочетание «MARIA DI FILIPPI» представляет собой обозначение, которое уже используется заявителем в целях индивидуализации алкогольной продукции (вина), производимой по его заказу и под его контролем итальянской компанией «CANTINE CO.PRO.VI Soc.Coop.Agricola s.r.l.» и ввозимой на территорию Российской Федерации ООО «РусАлкоИмпорт». При этом данными лицами было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, что подтверждено письмами [1].

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 20.02.2012, отменить решение Роспатента от 18.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009726319.