

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 18.10.2012, поданное компанией A & M Wine & Spirits, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011711710, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011711710 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака с конвенционным приоритетом по дате подачи в Ведомство по патентам и товарным знакам США первой заявки № 85/223,393 от 21.01.2011 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «IL CARNEVALE DI VENEZIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 03.07.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя, так как словосочетание «IL CARNEVALE DI VENEZIA» в переводе с итальянского языка

означает «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ», в силу чего слово «VENEZIA» (Венеция – город в Северной Италии) может быть воспринято как указание на место происхождения товаров и место нахождения их изготовителя в Италии, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является американская компания.

Кроме того, в данном заключении указано, что в Интернете содержится информация о производимом в Италии вине «IL CARNEVALE DI VENEZIA».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.10.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.07.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение не является прямым указанием на определенный географический объект (город Венеция), так как оно представляет собой единое (неделимое) фантазийное словосочетание, которое порождает дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации;

2) у производителей вина, находящихся в Венеции (если таковые имеются), нет насущной необходимости использовать обозначение «IL CARNEVALE DI VENEZIA» для своих товаров;

3) производимые в Италии, согласно упомянутым экспертизой сведениям из Интернета, вина «IL CARNEVALE DI VENEZIA» являются продукцией заявителя, так как данные товары изготавливаются итальянскими компаниями исключительно по заказу заявителя и маркируются принадлежащим ему обозначением «IL CARNEVALE DI VENEZIA», зарегистрированным в качестве товарных знаков в США и Европейском Союзе.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в заявке товаров 33 класса МКТУ «вина».

К возражению от 18.10.2012 и к корреспонденции от 20.03.2013 были приложены следующие документы:

- распечатки сведений из Интернета [1];
- распечатки сведений о товарных знаках заявителя [2];

- оригинал affidavita и деловая переписка [3];
- копии счетов-фактур на вина [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.01.2011) 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словосочетание «IL CARNEVALE DI VENEZIA», выполненное в одну строку одним и тем же (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (латинского) алфавита одинакового размера и цвета, в силу чего данное обозначение воспринимается исключительно как единое (неделимое) словосочетание.

В обозначении «IL CARNEVALE DI VENEZIA» соответствующие слова, будучи грамматически и семантически взаимосвязанными, образуют устойчивое словосочетание, которое имеет смысловое значение, отличающееся от смыслового значения составляющих его отдельных слов. Данное словосочетание в переводе с

итальянского языка означает «ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ» (см. Интернет-портал «Online-переводчик PROMT» – «<http://www.translate.ru>»). При этом логическое ударение падает на слово «CARNEVALE» («карнавал»), которое характеризуется зависимым от него словом «VENEZIA» («венецианский»).

В силу указанного смыслового доминирования слова «CARNEVALE» зависимое от него слово «VENEZIA» характеризует не товары (место их происхождения), а какие-то исторически сложившиеся венецианские традиции праздника, формируя тем самым фантазийный характер словосочетания в целом. Данное словосочетание порождает ассоциации не с географическим объектом, а с обращением к колориту венецианских карнавалов.

Так, заявленное обозначение порождает дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, связанные с ежегодно проходящим в Венеции костюмированным праздником, концертами, спектаклями, представлениями, шествиями, фейерверками и балами-маскарадами на городских площадях, улицах и в старинных дворцах. При этом в венецианских карнавалах принимают участие и многочисленные туристы из разных стран мира, погружаясь в особую атмосферу данного праздника.

Таким образом, смысловое значение словосочетания «IL CARNEVALE DI VENEZIA» не позволяет воспринимать его как указание на место нахождения производства товаров или место нахождения их изготовителя. Следовательно, заявленное обозначение не содержит в себе элементов, способных породить в сознании потребителя представление об изготовителе товаров или месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности.

Кроме того, 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. Так, например, отсутствуют какие-либо сведения о Венеции как об известном месте производства вин.

Напротив, необходимо отметить, что заявитель уже обладает исключительными правами на тождественные товарные знаки «IL CARNEVALE DI VENEZIA», зарегистрированные в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» в США (№ 4,022,143) и Европейском Союзе (№ 009873019) [2].

При этом материалы [3 – 4] указывают на то, что производимые в Италии вина «IL CARNEVALE DI VENEZIA» являются продукцией именно заявителя. Данные товары изготавливались итальянскими компаниями Cantine Soldo S.p.A. и позже Casa Vinicola Natale Verga S.p.A. исключительно по заказу заявителя и маркировались принадлежащим ему соответствующим товарным знаком.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что заявленное обозначение является фантазийным словосочетанием, порождающим ассоциации с заявителем и его деятельностью в области производства вин.

Изложенное обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для вывода о способности заявленного обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Следовательно, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 18.10.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011711710.