

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, поступившее 22.04.2016, поданное Руденко Юлией Павловной, г. Химки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730343, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2013730343 с приоритетом от 03.09.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «**Les légendes de l'Afrique**», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730343. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. Словесный элемент заявленного обозначения представляет собой словосочетание иностранного происхождения (французского), выполненное буквами латинского алфавита, и при использовании

данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным производителем товаров, что не соответствует действительности, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и его места нахождения.

В поступившем 22.04.2016 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем представлено письмо от английской компании «AlchemyWines Ltd» с нотариально заверенным переводом, подтверждающее, что эта компания занимается розливом алкогольных напитков по заказу ИП Руденко Ю.П. В частности, вино, маркируемое принадлежащим заявителю обозначением «**Les légendes de l'Afrique**», будет производиться на винарне «Les Vignerons de Carthage» в Тунисе (Северная Африка), под ее контролем;

- заявителем разработан дизайн этикеток для вина, маркированного обозначением «**Les légendes de l'Afrique**»;

- также заявителем заключен трёхсторонний договор о намерениях от 27.08.2015 г., между «Alchemy Wines Ltd», производителем, ООО «РусАлкоИмпорт», импортером, который будет ввозить товар на территорию Российской Федерации, и заявителем ИП Руденко Ю.П., инициатором производства заявленных товаров под товарным знаком «**Les légendes de l'Afrique**».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013730343 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

- копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака;
- копия письма от английской компании Alchemy Wines Ltd с нотариально заверенным переводом;

- копия трехстороннего договора о намерениях от 27.08.2015.

- копии договора на оказание услуги разработки графического дизайна №102-13 от 16.04.2013, технического задания на разработку дизайн-проекта винной этикетки от 03.10.2013, акта приемки-передачи выполненных работ № 16 от 24.05.2014, изображения разработанного дизайна, акта об отчуждении исключительного права № 16 от 24.05.2015.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.09.2013) поступления заявки № 2013730343 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Les légendes de l'Afrique**», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение, «**Les légendes de l'Afrique**», в переводе с французского языка на русский означает: «Легенды Африки» (legend - легенда, Afrique – Африка) (см. <http://translate.academic.ru/>).

Несмотря на то, что «Африка» является наименованием континента, наличие в обозначении словесного элемента «легенда» придает заявленному обозначению художественность восприятия и иное семантическое значение словосочетанию в целом. В связи с этим, следует отметить, что в данном словосочетании именно слово «легенда» является определяющим. Указанное позволяет утверждать, что речь идет о некой «легенде», а не о географическом наименовании, воспринимаемым в качестве места происхождения товара.

При этом, в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом.

Вместе с тем, заявитель заинтересован в регистрации товарного знака в отношении указанных в перечне товаров, так как его деятельность связана с производством и продвижением данных товаров. Так, им было представлено письмо от английской компании «Alchemy ines Ltd», в котором подтверждается, что данная компания по заказу заявителя занимается розливом по бутылкам алкогольных напитков, а именно вин с такими словесными обозначениями как «Les legends del Afrique», которые производятся на территории Туниса (Северная Африка), и не возражает против регистрации в качестве товарного знака

обозначения «**Les légendes de l'Afrique**» на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Кроме того, заявителем представлен трёхсторонний договор о намерениях поставки товаров (вина) в будущем, в связи с обоюдной заинтересованностью сторон в развитии коммерческого сотрудничества.

Помимо этого, заявитель разработал дизайн - проект этикеток, что следует из представленного договора оказания услуг и подтверждающих документов.

В силу указанного выше, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и месте его нахождения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2016, отменить решение Роспатента от 29.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013730343.