

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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 04.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Складские технологии», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012713522 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 25.04.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено «словесное обозначение

Ferretto (ферретто), выполненное печатными буквами латинского алфавита с характерным начертанием первой буквы, изображенной заглавной. Обозначение может быть переведено с итальянского языка как «вязальная спица» и является фантазийным в отношении товаров, для маркировки которых оно предназначено».

Решение Роспатента от 10.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012713522 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение

Ferretto

представляет собой слово итальянского происхождения (в переводе означает: вязальная спица, крючок), в связи с чем у потребителя могут возникнуть ассоциации с происхождением товаров 33 класса МКТУ, не соответствующим действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российское юридическое лицо;

- представленные заявителем документы не отражают взаимосвязи между заявителем, поставщиком «PETRONIO S.R.L.», покупателем ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин», а также то обстоятельство, что продукция производится для заявителя и по его заказу;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.02.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- семантика заявленного словесного обозначения не может вызвать ассоциативное представление у потребителя, что товары, им маркированные, имеют итальянское происхождение;

- согласно словарным данным заявленное обозначение имеет следующие значения: вязальная спица, крючок, задвижка, головная шпилька (см. Новый большой итальянско-русский словарь, «Русский язык – Медиа», 2004, Зорько Г.Ф.);

- по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ заявленное обозначение носит фантазийный характер и не содержит сведений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- само по себе выполнение заявленного обозначения на итальянском языке не может вызвать у российского потребителя ассоциации с какой-либо страной;

- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит большое количество регистраций товарных знаков, выполненных на итальянском языке, зарегистрированных на имя российских лиц (товарные знаки: «VIVERE MIA» по свидетельству № 467236, правообладатель ООО «Аква Вита»; «TERRA CORLEONE» по свидетельству № 485337, правообладатель ООО «Интел»; «DOLCE NOTTE» по свидетельству № 341091, правообладатель ООО «ЭСПЕРРО» и другие);
- производство и розлив алкогольной продукции осуществляет итальянская компания «PETRONIO S.R.L.», далее продукция ввозится на территорию Российской Федерации через импортера ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин», который по договору поставки передает продукцию заявителю;
- информация об итальянском производителе, российском импортере и заявителе указывается на этикетках алкогольной продукции;
- заявленное обозначение разработано заявителем для маркировки заявленных товаров, производимых по его заказу;
- товары 33 класса МКТУ, маркируемые заявленным обозначением, введены в гражданский оборот и распространяются непосредственно заявителем, в силу чего, потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров;
- заявитель входит в Группу компаний «Септима», представляющую собой крупнейшую торговую сеть алкогольной продукции (сайты сети Интернет: <http://www.septima.ru>; <http://www.td.septima.ru>).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы (копии):

- контракт на поставку алкогольной продукции № 380/93663437/365 от 10.06.2010 - на 22 л. (1);
- приложение к контракту № 380/93663437/365 от 10.06.2010 - на 1 л. (2);
- письма от импортера ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» - на 2 л. (3);

- письма от итальянского производителя «PETRONIO S.R.L.» – на 2 л. (4);
- буклет – на 8 л. (5);
- изображение этикеток и контрэтикеток согласно спецификации - на 2 л. (6).

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 04.06.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Ferretto

является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 10.02.2014 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы приведена информация о том, что заявленное обозначение, являясь лексемой итальянского языка, способствует возникновению у потребителя ассоциаций с итальянским происхождением товаров, не соответствующем действительности, поскольку заявителем по заявке является российское лицо. В силу чего, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение представляет собой слово «Ferretto», обладающее определенным

значением в переводе с итальянского на русский язык: вязальная спица, крючок, головная шпилька. См. Яндекс. Словари.

Несмотря на то, что заявленное обозначение представляет собой лексему итальянского языка, само по себе оно не вызовет в сознании потребителя каких-либо прямых ассоциаций с Италией, либо известными итальянскими винодельческими регионами и производителями. Таким образом, довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о том, что при использовании заявленного обозначения у потребителя могут возникнуть ассоциации с итальянским происхождением товаров, является ошибочным.

Вместе с этим, коллегией палаты по патентным спорам приняты во внимание следующие обстоятельства.

Согласно контракту о поставке (1) итальянская компания «PETRONIO S.R.L.» отгружает ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» алкогольную продукцию, указанную в приложении (2). Согласно материалам (2,5,6) при маркировке алкогольной продукции используется заявленное обозначение. В соответствии с письмом (3) ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» действует в интересах заявителя, а именно, заказывает и поставляет для него на территорию Российской Федерации алкогольную продукцию, маркированную согласно представленным заявителем макетам этикеток с заявленным обозначением. В соответствии с письмом (4) итальянская компания «PETRONIO S.R.L.» изготавливает и поставляет для заявителя алкогольную продукцию, маркированную согласно представленным заявителем и принадлежащим ему макетам этикеток с заявленным обозначением. Также, согласно письму (4), итальянская компания «PETRONIO S.R.L.» свои действия по поставке осуществляет в рамках контракта (1), заключенного им с ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин».

Из материалов (3,4) следует, что алкогольная продукция, маркированная заявленным обозначением, изготавливается итальянской компанией «PETRONIO S.R.L.» и поставляется ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» на территорию Российской Федерации исключительно для заявителя. Согласно тем же документам, компании ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин», «PETRONIO S.R.L.» выражают свое согласие на

регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя заявителя.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что регистрации заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе, либо месте происхождения заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, является ошибочным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.06.2014, отменить решение Роспатента от 10.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012713522.