

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 27.07.2014, поданное ООО «Интел», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721573, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012721573 с приоритетом от 28.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WELVAART», которое является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к перечню заявленных товаров.

Роспатентом 18.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721573. 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 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что поскольку заявленное обозначение выполнено на иностранном языке, оно может быть воспринято как слово иностранного происхождения, то есть при использовании заявленного обозначения в

качестве товарного знака для маркировки товаров 32 и 33 классов МКТУ оно порождает в сознании потребителя представление об определенном месте нахождения изготовителя, а именно в иностранном государстве (Нидерланды), что не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания.

Таким образом, регистрация товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, а также его места нахождения.

В возражении от 27.07.2014, поступившем в Палату по патентным спорам 31.07.2017, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в законодательстве нет указания на необходимость производства товаров именно правообладателем товарного знака. При этом на территории Российской Федерации правообладатель может осуществлять свои полномочия по использованию товарного знака в виде контроля над производством, ввозом и реализацией продукции, маркированной товарным знаком. На российском рынке подобная ситуация складывается достаточно часто для наиболее успешной коммерческой деятельности;

- слово «WELVAART», является лексической единицей языка африкаанс - официального языка ЮАР и означает «процветание»;

- ООО «Интел» заключило с компанией «Нью Кейп Уайнс СС» (Ворчестер, ЮАР) Соглашение о производимой продукции, согласно которому производитель «Нью Кейп Уайнс СС» изготавливает по заказу ООО «Интел» алкогольную продукцию под обозначением «WELVAART» для поставок изготовленной продукции на территории, определяемые Соглашением. Также в Соглашении указан уполномоченный Заказчиком импортер продукции на территории России - ООО «ТД «Русьимпорт»;

- из текста Соглашения следует, что ООО «Интел» обязуется принимать все меры для защиты обозначения «WELVAART», в том числе зарегистрировать на свое имя обозначение «WELVAART» в качестве товарного знака на территории России и других государств, а компания «Нью Кейп Уайнс СС», в свою очередь, не

возражает против регистрации товарного знака на имя заявителя, а также обязуется не регистрировать на свое имя обозначение «WELVAART» или обозначение, сходное с ним до степени смешения, на территории любых государств;

- ООО «Интел» полностью контролирует процесс создания этикеток и контрэтикеток продукции под обозначением «WELVAART»;

- компания «Нью Кейп Уайнс СС» будет осуществлять только производство продукции, тогда как изучение товарного сектора, потребительского спроса, разработка авторской легенды, образа продукта, включая дизайн-макет этикеток, составление ассортиментной линейки, определение качественных характеристик продукции, проведение иных мероприятий, связанных с запуском производства и введением продукции в гражданский оборот, осуществляется ООО «Интел».

- учитывая, что продукция «WELVAART», названная словом из языка африкаанс - официального языка ЮАР, будет производиться по заказу заявителя производителем на территории ЮАР, при этом полная информация о продукции и ее изготовителе, в том числе месте его нахождения, будет указываться на контрэтикетке продукции в соответствии с российским законодательством, потребитель не будет введен в заблуждение в отношении изготовителя товаров и месте его нахождения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.02.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012721573 в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

К возражению были представлены следующие материалы:

- копии материалов, касающихся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];

- распечатки из сети Интернет – [2];

- копия Соглашения о производимой продукции №27/2014 от 12.03.2014 – [3];

- копия Соглашения о производимой продукции №53/2012 от 16.08.2012 – [4];

- копия решения №2 Единственного участника ООО «Интел» от 28.11.2013 – [5].

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

С учетом даты (28.06.2012) поступления заявки №2012721573 правовая база для оценки охраноспособности 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение «WELVAART» является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно словарно-справочным изданиям слово WELVAART в переводе с голландского языка и языка африканс на русский язык означает процветание (см. сайт <http://ru.forvo.com/word/welvaart/>) и приложение [2].

Кроме того, сведений о том, что реально существует какое-либо лицо, производящее товары 32, 33 классов МКТУ и использующее обозначение «WELVAART» и/или имеющее такое наименование, не выявлено.

Следует также отметить, что 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 и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, является иностранным.

Следовательно, исходя из семантики, само по себе обозначение «WELVAART» не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров и его места нахождения и не может ассоциироваться с реальным географическим объектом, язык которого использован в заявленном обозначении. Таким образом, средний российский потребитель может воспринимать заявленное обозначение как выполненное буквами латинского алфавита без привязки к определенному языку и географическому региону.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание следующее.

Согласно Соглашению о производимой продукции – [3,4] алкогольная продукция, маркированная обозначением «WELVAART», будет производиться по заказу ООО «Интел» (далее - Заказчик) компанией «Нью Кейп Уайнс СС») (далее - Производитель) для поставок изготовленной продукции на территории, определяемые Заказчиком. Поставки осуществляются через уполномоченных Заказчиком импортеров (в данном случае это компания ООО «ТД «Русьимпорт», Россия).

Кроме того, условиями пункта 2 указанного Соглашения предусмотрено, что Заказчик обязуется зарегистрировать обозначение «WELVAART» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации и других государств для товаров 32, 33 классов МКТУ на свое имя и заключать с уполномоченным им импортером лицензионное соглашение на использование товарного знака.

Условиями пункта 3 указанного Соглашения предусмотрено, что Производитель без письменного согласия Заказчика не имеет права продажи продукции третьим лицам на территориях, на которых товарный знак «WELVAART» зарегистрирован на имя Заказчика. Производитель не возражает

против регистрации товарного знака «WELVAART» для товаров 32, 33 классов МКТУ на территории Российской Федерации на имя Заказчика.

На представленных этикетках продукции, маркированных обозначением «WELVAART», в качестве изготовителя будет указана компания «Нью Кейп Уайнс СС», в качестве импортера – ООО «ТД «Русьимпорт», а также информация о том, что продукция изготовлена и розлита по заказу ООО «Интел».

В силу указанного вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2012721573 не удовлетворяет условиям охраноспособности, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 27.07.2014, отменить решение Роспатента от 18.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012721573.