

## **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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.06.2014 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719121 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012719121 с приоритетом от 08.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Заявителем по заявке является ООО «Новое Время», Республика Башкортостан (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее изображение обломка плиты с орнаментальным украшением, расположенное сверху, и словесный элемент «Misterio Antiquo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный внизу на плашке прямоугольной формы со скругленными углами и овальным выступом на нижней его стороне. Обозначение выполнено с использованием черного, серого, белого, бежевого, розового цветов.

Роспатентом 25.02.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719121 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесные элементы «Misterio Antiquo», входящие в состав заявленного комбинированного обозначения, выполнены на испанском языке (в переводе с испанского языка – древняя тайна), в связи с чем при использовании его для маркировки товаров 33 класса МКТУ оно порождает в сознании потребителя представление о производителе товаров и об определенном месте нахождения изготовителя товаров, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по заявке является российская компания.

Кроме того, согласно сведениям, размещенным в сети Интернет, заявленное обозначение в целом тождественно обозначению «Misterio Antiquo», используемому компанией «Vinos & Bodegas, S.A.» (Испания) для маркировки товаров, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В возражении от 25.06.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является обладателем исключительного права на дизайн этикетки для вин, включающий заявленное обозначение, и использует его в гражданском обороте в Российской Федерации в качестве средства индивидуализации своих товаров с 2007 года;

- производство вин «Misterio Antiquo» испанской компанией «Vinos & Bodegas S.A.» по заказам ООО «Новое Время» и поставки их в Российскую Федерацию эксклюзивны, что подтверждается прилагаемыми к возражению документами;

- вышеуказанная испанская компания подтверждает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в Российской Федерации на имя заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719121 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Дистрибьюторское соглашение между ООО «Новое Время» и компанией "Vinos & Bodegas S.A." от 03.03.2011, №724/93663437/441 (копия) - на 1 листе;

2. Договор поставки между ООО «Новое Время» и ООО "АЙ-ЭЛ-ЭС Винланд" №43/010/К от 27.04.2007 (копия) - на 7 листах;

3. Контракт №724/93663443/030 от 28.03.2006 между ООО "АЙ-ЭЛ-ЭС Винланд" и компанией "Vinos & Bodegas S.A." (копия) - на 15 листах;

4. Товарная накладная ЦНВ14560 от 08.10.2007 (копия) - на 1 листе;

5. Товарная накладная ЦНВ47443 от 20.11.2013 (копия) - на 2 листах;

6. Товарная накладная ЦНВ 18212 от 28.04.2014 (копия) - на 2 листах;

7. Договор № 108/ТМ от 01.11.2006 между ООО "Новое Время" и фирмой "Декорум 2000" (копия) - на 8 листах;

8. Дизайн-макет этикетки для вин «Misterio Antiquo», разработанной и переданной ООО "Новое Время" по договору № 108/ТМ от 01.11.2006 (копия) - на 1 листе;

9. Акт выполненных работ № 1 от 04.10.2007 по договору № 108/ТМ от 01.11.2006 (копия) - на 1 листе;

10.Счет-фактура №71/108 от 04.2007 (копия) - на 1 листе;

11. Выписка из ЕГРЮЛ № 26221В/2014 от 21.01.2014 сведений о ООО "Новое Время" (копия) - на 10 листах;

12. Выписка из ЕГРЮЛ № 5525751 УД от 02.04.2012 сведений о ООО "ВИН АВЕНИЮ" (копия) - на 7 листах;

13. Распечатка публикации Роспатента сведений по свидетельству РФ товарный знак №503896-на 1 листе;

14. Письмо компании "Vinos & Bodegas S.A." от 17.06.2014 - на 1 листе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (08.06.2012) заявки №2012719121 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , содержащее изображение обломка плиты с орнаментальным украшением, расположенное сверху, и словесный элемент «Misterio Antiquo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный внизу на плашке прямоугольной формы со скругленными углами и овальным выступом на нижней его стороне. Обозначение выполнено с использованием черного, серого, белого, бежевого, розового цветов. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы «Misterio Antiquo», являющиеся лексическими единицами испанского языка, которые в переводе на русский язык означают «древняя тайна» (Испанско-русский словарь А.Б.Садикова, Б.П.Нурумова, издательство «Русский Язык», 1996г.). Таким образом, словосочетание «Misterio Antiquo» с точки зрения его семантики нейтрально по отношению к заявленному

перечню товаров. Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам учитывала тот факт, что Испания является одной из ведущих стран-производителей вина в мире, в связи с чем, заявленное обозначение при размещении его на алкогольной продукции способно породить ложное представление у потребителя о его испанском происхождении.

В свою очередь заявитель представил документы (1-3), свидетельствующие о том, что вино, маркированное заявленным обозначением, изготовленное в Испании компанией "Vinos & Bodegas S.A.", импортируется через компанию ООО "АЙ-ЭЛ-ЭС Винланд" исключительно для заявителя (см. дополнительное соглашение к договору (2)). Заявитель в соответствии с договором (7-10) разработал дизайн этикеток для вина, маркируемого заявленным обозначением. Поставки вина, согласно накладным (4-6), осуществляются с 2007 года по настоящее время. При этом к возражению приложено письменное согласие (14) компании "Vinos & Bodegas S.A." на регистрацию заявленного обозначения (этикетки для вина «Misterio Antiguo») в качестве товарного знака на имя заявителя.

С учетом изложенного коллегия палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или его изготовителя, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение от 25.06.2014, отменить решение Роспатента от 25.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719121.**