

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 29.10.2015, поданное «IMONIŲ GRUPĖ "ALITA", AB», Литва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185616, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.08.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1185616 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1185616 является комбинированным и



представляет собой этикетку «», включающую изобразительные элементы и словесные элементы «SANTA VERONA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 29.06.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185616 в отношении товаров 33 класса МКТУ, мотивированное в

заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «VERONA» (название города на северо-востоке Италии), занимающий в знаке по международной регистрации №1185616 доминирующее положение, вводит потребителя в заблуждение относительно места производства товаров 33 класса МКТУ, а именно Италии.

Словесный элемент «SANTA VERONA» «намекает» на итальянское происхождение товаров 33 класса МКТУ, в то время как заявитель находится в Литве.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в рассматриваемом знаке словесный элемент «SANTA VERONA» - изобретенное сочетание слов, являющееся фантазийным по отношению к заявленным товарам, не представляющее собой название реального населенного пункта, расположенного в Италии;

- в связи с отсутствием реального города «SANTA VERONA» на территории Италии у потребителей объективно не может сложиться ложного впечатления о происхождении заявленных товаров 33 класса МКТУ из данного населенного пункта;

- словесный элемент «SANTA VERONA» не имеет прямой и единственной ассоциации с городом VERONA (Верона), расположенным в Италии;

- населенные пункты, включающие слово «VERONA», существуют не только в Италии, но и в Соединенных Штатах Америки в штатах Нью-Джерси, Висконсин и Пенсильвания, в силу чего не представляется возможным соотнести словесный элемент «SANTA VERONA» с городом Верона в Италии;

- таким образом, знак по международной регистрации №1185616 не способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 33 класса МКТУ и его производителя;

- слово «VERONA», кроме прочего, является достаточно распространенным женским именем, следовательно, словесный элемент «SANTA VERONA» может быть воспринят российским потребителем в качестве имени некой Святой по имени Верона;

- обозначение «SANTA VERONA» в отношении товаров 33 класса МКТУ не будет способно ввести потребителей в заблуждение и считаться ложным, так как при производстве напитка используется оригинальный итальянский купаж;

- заявитель является производителем специфических винных напитков, в этой связи им был сокращен заявленный перечень товаров до товаров «винные напитки» (Boissons à base de vin).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185616 в отношении товаров 33 класса МКТУ «винные напитки».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия результатов поисковой системы «Яндекс» с использованием словосочетания «SANTA VERONA» (1);

- подборка судебной практики по вопросам признания заявляемых обозначений в качестве ложных (2);

- копия страницы сайта <http://www.nameplayground.com/Verona> с характеристикой имени Verona (3);

- регистрация обозначений, содержащих элемент «SANTA» в сочетании с женскими именами латинского происхождения (4);

- распечатки страниц веб-сайтов с информацией о винных напитках различных производителей (5);

- документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности заявителя в отношении производства винных напитков (копия рецептуры напитка «Santa Verana», счета, товарно-транспортные накладные и так далее) (6).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (06.08.2013) международной регистрации №1185616 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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).

Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, могут относиться, в частности, обозначения, указывающие на их вид, назначение, а также на место производства или сбыта.

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Знак по международной регистрации №1185616 представляет собой



комбинированное обозначение в виде этикетки « », содержащей в своем составе изобразительные элементы и словесные элементы «SANTA VERONA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении сокращенного заявителем перечня товаров 33 класса МКТУ «винные напитки» (Boissons à base de vin).

Анализ знака по международной регистрации №1185616 показал, что в его состав входят словесные элементы «SANTA VERONA», являющиеся лексическими единицами итальянского языка и в переводе на русский язык означающие «Святая Верона».

При этом, коллегия отмечает, что слово «VERONA» представляет собой не только название города на северо-востоке Италии, но и является женским именем «Верона». В этой связи обозначение «SANTA VERONA» может быть воспринято средним российским потребителем в качестве имени некой «Святой Вероны», по аналогии с известными именами «Санта Лючия», «Санта Мария» и так далее.

Учитывая изложенное, словесные элементы «SANTA VERONA», включенные в состав рассматриваемого знака, с точки зрения его семантики нейтральны по отношению к заявленному перечню товаров 33 класса МКТУ, не являются названием определенного географического объекта, в том числе, находящегося в Италии, и, следовательно, не способны ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и месте его производства.

Также коллегия приняла во внимание, что заявитель представил документы (6), свидетельствующие о том, что компания «Benedetti Vincenzo S.a.S.»

специально для заявителя поставляется вино в цистернах для дальнейшего использования его при изготовлении оригинального газированного винного напитка «SANTA VERONA». На территории Литвы осуществляется изготовление указанного напитка, его бутилирование для поставки на территорию Российской Федерации на основании соответствующих договоров с российскими розничными продавцами.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1185616 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2015, отменить решение Роспатента от 29.06.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1185616 в отношении товаров 33 класса МКТУ «Boissons à base de vin».