

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.05.2013, поданное F.LLI GANCIA & C. S.P.A., Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1001875, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 24.03.2009 за №1001875 с конвенционным приоритетом от 06.03.2009 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1001875 представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения короны и двух параллельных линий, и словесный элемент «Pinot di Pinot», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 25.02.2013 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1001875.

Данное решение подтверждает предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 28.05.2012, согласно которому словесный элемент «Pinot di Pinot», входящий в состав знака, исключен из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что словесный элемент «Pinot» является лексической единицей итальянского и французского языков и обладает конкретной семантикой в русском языке, а именно «пино» (сорт винограда), в силу чего указывает на состав заявленных товаров. Вместе с тем, словесное обозначение «Pinot di Pinot» также не обладает различительной способностью, поскольку состоит из неохраноспособных элементов «Pinot», а предлог «di» не придает обозначению дополнительной различительной способности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.05.2013 заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- словесный элемент «Pinot» (транслитерация «пино») не обладает в русском языке очевидной семантикой, поскольку имеет несколько вариантов перевода с различных языков. В переводе с итальянского «Pinot» означает «вино области Венето» или просто «вино» (причем такое определение используется только в отдельных областях Италии), в переводе с французского - означает «пино (сорт бургундского винограда)»;

- самостоятельно ни элемент «пино», ни элемент «pinot» для обозначения товаров 33 класса МКТУ не используются. Элемент «pinot / пино» используется производителями как часть названия сортов винограда, используемых в виноделии: Pinot Noir (Пино Нуар), Pinot Grigio (Пино Гриджио), Pinot Blanc (Пино Блан), Pinot Gris (Пино-гри), Pinot Meunier (Пино Менье);

- обозначение «Pinot di Pinot» не дает потребителю четкого представления ни о конкретном сорте винограда, ни о стране его происхождения, т.е. оно не может указывать на состав заявленных товаров;

- рассматриваемое словосочетание в целом носит фантазийный характер и не имеет смыслового значения, даже если принять во внимание мнение экспертизы

относительно описательности элемента «Pinot» (как указания вина или сорта винограда), то словосочетание «Pinot di Pinot» на русский язык может быть переведено как «Пино из Пино», что со всей очевидностью является игрой слов, которая обладает фантазийностью и оригинальностью;

- заявитель отмечает, что регистрация рассматриваемого обозначения осуществлена в Италии без исключения из самостоятельной правовой охраны элементов «Pinot di Pinot», а также в Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии;

- в настоящее время владелец международной регистрации №1001875 осуществляет производство и реализацию своей продукции по всему миру, включая Россию.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1001875 с указанием элемента «Pinot di Pinot» в качестве охраняемого.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил распечатки с сайта Мультитран, содержащие сведения о переводе слов «Pinot», «di» – [1].

Изучив материалы дела, коллегия Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.03.2009) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1001875 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Знак по международной регистрации №1001875 представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения короны и двух параллельных линий, и словесный элемент «Pinot di Pinot», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав рассматриваемого обозначения, следующее:

- Pinot – сорт бургундского винограда (в переводе с французского языка), вино (в переводе с итальянского языка);
- di – предлог от, из, для, о (в переводе с итальянского языка), см. Яндекс-словари.

Кроме того, анализ сведений из сети Интернет показал, что слово «Pinot» различными производителями алкогольной продукции употребляется как в значении «вино», так и в значении «определенный сорт винограда» (PINOT – вино ординарное сухое белое, светло-соломенного цвета, см. сайт <http://www.milestii-mici.md/ru/wine/pinot-consum>; PINOT – белое полусухое игристое вино, см. сайт <http://jivivina.com.ua/catalogue/188/238>; итальянское сухое игристое вино Cinzano Pinot Chardonnay – это эксклюзивное вино, которое производится из отборного винограда сортов Pinot и Chardonnay, см. сайт <http://alky.su/Цены/Cinzano-Pinot-Chardonnay/Фото#bookmarks-cnt>).

Таким образом, с учетом изложенного словосочетание «Pinot di Pinot» в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, может быть переведено как «определенное вино (пино) из конкретного сорта винограда (пино)», тем самым указывает на вид и свойства заявленных товаров, и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя, касающегося того, что обозначения «Pinot di Pinot» в отношении товаров 33 класса МКТУ в настоящий момент приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с итальянской компании F.LLI GANCIA & C. S.p.A., следует отметить следующее.

Согласно ранее представленным материалам (распечатки из сети Интернет) следует, что действительно компания является известной итальянской винодельческой компанией, однако на российском рынке присутствует продукция заявителя, маркированная иным обозначением («Gancia Asti blanco»), поставка же продукции «Pinot di Pinot» на российский рынок начнется только с января 2012 года, т.е. позже даты (06.03.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1001875.

Указанные факты не позволяют коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о длительном и интенсивном использовании заявителем обозначения «Pinot di Pinot» на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В этой связи нет оснований считать, что обозначение «Pinot di Pinot» до даты конвенционного приоритета международной регистрации №1001875 приобрело различительную способность.

Довод о регистрации обозначения «Pinot di Pinot» в других странах не может служить основанием для предоставления правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации, поскольку экспертиза руководствуется национальным законодательством.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания обозначения по международной регистрации №1001875 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам представителем заявителя было представлено особое мнение от 21.06.2013, доводы которого повторяют доводы представленного им возражения, проанализированные выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 13.05.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2013.