

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном главой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.03.2016 возражение, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Руденко Ю.П., г. Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730335, при этом установила следующее.

Словесное обозначение *Wintermärchen* по заявке №2013730335 с приоритетом от 03.09.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 21.05.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение представляет собой слово немецкого происхождения, в переводе на русский язык означающее «Зимняя сказка» (см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru)), в связи с чем при использовании данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ у потребителя могут возникнуть ассоциации с немецким происхождением товаров, что не соответствует действительности, так как заявитель является российским индивидуальным предпринимателем.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- законодательство Российской Федерации не содержит норм, обязывающих заявителя производить товары по месту регистрации его предприятия;
- заявленное обозначение планируется использоваться для маркировки вин, произведенных по заказу заявителя на немецком винодельческом заводе;
- поскольку деятельность по введению в оборот на территории Российской Федерации алкогольной продукции является лицензируемой, заявитель намерен осуществлять ее при выполнении всех требований закона, что исключает введение потребителя в заблуждение.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Копия договора от 24.10.2015 между Аревена ГМБХ, ООО «РусАлкоИмпорт» и ИП Руденко Юлией Павловной с приложениями [1];
- Копия технического задания на разработку дизайн-проекта винной этикетки «Wintermärchen» между Руденко Ю.П. и Калугиным А.А., копии актов приемки-передачи выполненных работ и об отчуждении исключительного права [2];
- Распечатка статьи 14.7 КоАП «Обман потребителей» [3];
- Распечатка статьи 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» [4];
- Распечатка Постановления Правительства РФ от 31.12.2005 №872 «О справке, прилагаемой к таможенной декларации» [5].

Изучив материалы возражения и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.09.2013) поступления заявки №2013730335 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Согласно пункту 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение **Wintermärchen** по заявке №2013730335 с приоритетом от 03.09.2013 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочной литературы (см. немецко-русские он-лайн словари <http://www.multitran.ru>; <http://www.lingvo-online.ru>) показал, что заявленное обозначение «Wintermärchen» включает в свой состав лексические единицы немецкого языка «Winter» (зима, зимний) и «Märchen» (сказка), которые в переводе образуют словосочетание «Зимняя сказка». Само по себе обозначение «Wintermärchen» / «Зимняя сказка» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или изготовителя.

Обозначение «Wintermärchen» также не выявлено в качестве географического объекта, в силу чего не может быть расценено как указание на место нахождения изготовителя, в том числе не соответствующее действительности.

Отсутствие какой-либо информации об определенном месте происхождения товаров под обозначением «Wintermärchen» и их производителе не позволяет коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение вызывает не

соответствующие действительности представления относительно происхождения заявленных товаров, а, следовательно, о его несоответствии пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить, что в возражении содержатся документы [1], [2], из которых усматривается, что продукция, маркированная обозначением «Wintermärchen», планируется к производству на территории Германии.

Указанное подтверждается трехсторонним договором от 24.10.2015, заключенным между австрийской фирмой Арвена ГМБХ, российским импортером ООО «РусАлкоИмпорт» и ИП Руденко Ю.П.

В соответствии с данным договором продукция (вино) производится и поставляется на территорию Российской Федерации по заказу ИП Руденко Ю.П. Производство продукции и его маркировка, в частности, обозначением «Wintermärchen», поданным на регистрацию в качестве товарного знака в Российской Федерации, осуществляется фирмой Арвена ГМБХ в соответствии с разработанными ИП Руденко Ю.П. этикетками. Ввоз продукции на территорию Российской Федерации согласно договору осуществляется ООО «РусАлкоИмпорт».

В приложении к договору фирма Арвена ГМБХ в качестве винодельческого предприятия, которым непосредственно будет производиться вино по заказу ИП Руденко Ю.П., указала компанию Weinkellerei Ostrau GMBH, Германия.

При указанных обстоятельствах, свидетельствующих о связи обозначения «Wintermärchen» с заявителем, коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и вводе потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2016, отменить решение Роспатента от 21.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730335.**