

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, рассмотрела возражение от 03.02.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «МегаВин», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 10.12.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012709011, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012709011 с приоритетом от 26.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

Роспатентом 10.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства мотивировано тем, что заявленное обозначение «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА» состоит из слов иностранного происхождения, в связи с чем при использовании заявленного обозначения для

маркировки товаров 32, 33 классов МКТУ оно способно породить в сознании потребителя представление об иностранном происхождении товаров, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская компания. В связи с этим регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 03.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение было придумано непосредственно заявителем. Кроме того, по его заказу была разработана этикетка для вина, тара;

- алкогольная продукция, маркированная заявленным обозначением, производится по заказу и контролем заявителя испанской компанией «CAPEL VINOS S.A»;

- импортером вина «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА» в Российской Федерации является ООО «МоРо»;

- обозначение «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА» входит в состав бутылочной этикетки, на которой очевидным образом указано место производства вина и наименование производителя: «Капель Винос С.А., С/Молино Альфатега, 220-30100, Эспинардо, Мурсия, Испания; импортер: ООО «МоРо», 115432, Москва, ул. Трофимова, 33; дистрибьютор: ЗАО «МегаВин», 107076, Москва, ул. Стромынка, 19, корп. 2;

- таким образом, выполнение заявленного обозначения на иностранном языке, верно указывает на место производства товаров (Испания) и оно не может ввести потребителей в заблуждение;

- в соответствии с пунктом 3.3 Соглашения о производстве продукции «SANTA KARIZZA САНТА КАРИЗЗА» от 01.03.2012, производитель не возражает против регистрации обозначения «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА» в качестве товарного знака для товаров 32, 33 классов МКТУ на территории Российской Федерации и других стран на имя Заказчика (ЗАО «МегаВин»).

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709011 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию Соглашения о производстве продукции «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА» №1 от 01.03.2012 [1];

- образцы этикеток [2];

- копию Договора на поставку алкогольной продукции №28/08 от 21.03.2008 [3];

- копию рекламного буклета ЗАО «МегаВин» [4];

- копию Задания на создание произведения под рабочим названием «Дизайн-макеты этикеток для алкогольной продукции» от 24.02.2012 [5];

- копии Приложений к договору №28 от 21.03.2012, к Контракту №МО/СаV-30 от 21.03.2006 [6];

- копию лицензии № А623846 от 21.10.2010 [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.03.2012) поступления заявки №2012709011 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 представляет собой словесное обозначение «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что заявленное обозначение является фантазийным словосочетанием, поскольку отсутствует в каких-либо словарных источниках.

В связи с этим с точки зрения семантики обозначение «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА» нейтрально по отношению к заявленному перечню товаров 32, 33 классов МКТУ. Однако заявленное обозначение в силу своего написания может ассоциироваться со словами испанского происхождения и способно вызвать у потребителя при размещении его на алкогольной продукции ассоциации с иностранным происхождением товара (испанским), в связи с чем способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя данных товаров.

В опровержение доводов о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, заявитель представил документы, свидетельствующие о том, что реальным производителем вина, маркированного обозначением «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА», является испанская компания Капель Винос С.А., Испания. Согласно представленному соглашению [1] вино «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА» производится на территории Испании исключительно по заказу ЗАО «МегаВин», Москва (заявитель) и под ее контролем. В соответствии с пунктом 3.3 Соглашения [1] «производитель (компания Капель Винос С.А.) не возражает против регистрации обозначения «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА» в качестве товарного знака для товаров 32, 33 классов МКТУ на территории Российской Федерации и других стран на имя Заказчика (ЗАО «МегаВин»)).».

Продукция испанской компании поставляется на территорию Российской Федерации посредством импортера - ООО «МоРо» [3, 6]. Информация об изготовителе

вина, импортере, эксклюзивном дистрибьюторе указана на представленных заявителем этикетках продукции [2]. Также на этикетках указано, что вино «SANTA KARIZZA/САНТА КАРИЗЗА» изготовлено по заказу и под контролем ЗАО «МегаВин».

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований считать заявленное обозначение несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 03.02.2014, отменить решение Роспатента от 10.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012709011.