

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.08.2015, поданное компанией «Casa Vinicola Zonin S.p.a.», Италия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1153181, при этом установлено следующее.



Знак «  » с конвенционным приоритетом от 27.11.2012 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 21.12.2012 за № 1153181 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.10.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1153181 для всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором отмечено следующее. Знак по международной регистрации № 1153181 включает в свой состав элементы «Prosecco», «FAMIGLIA ZONIN», «1821», «ZONIN» и «VITICULTORI DAL 1821». Элемент «Prosecco» является наименованием места происхождения товара и ему не может быть предоставлена

правовая охрана без разрешения компетентного органа, чтобы не вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товара и его свойств. Экспертизой представлена подробная информация о том, что «Prosecco» - это итальянское вино, сухое игристое, а также имеет статус контролируемого по происхождения наименования. Кроме того, экспертизой отмечено, что элементы «Prosecco», «1821» и «VITICULTORI DAL 1821» являются неохраноспособными элементами знака, так как указывают на вид товара, время производства и вид деятельности заявителя.

При этом в заключении указано, что даты «1821» и «DAL 1821», являясь частью знака, могут ввести потребителя в заблуждение относительно даты производства продукции и/или основания компании, однако часть документов, представленных заявителем, позволяет снять данный мотив для отказа. В отношении иных документов экспертизой сделан вывод о том, что они носят лишь информационный характер.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что компетентный орган (Консорциум охраны наименования места происхождения Просекко) предоставил заявителю разрешение на использование наименования «Prosecco» в знаке. Кроме того, заявитель выражает согласие с исключением из правовой охраны элементов «Prosecco», «1821» и «VITICULTORI DAL 1821».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1153181.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.11.2015, заявителем представлен оригинал письма-декларации о согласии (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.11.2012) знака по международной регистрации № 1153181 правовая база для оценки

охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 3 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Знак «  » по международной регистрации № 1153181 представляет собой этикетку, в верхней части которой размещен элемент «Prosecco», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части этикетки размещены элементы «ZONIN» и «VITICULTORI DAL 1821», а в центральной части этикетки выполнена композиция в виде печати, по кругу которой размещены элементы «FAMIGLIA ZONIN» и «1821», а в центре – стилизованное изображение льва с крыльями. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно словарным и информационным данным (<http://slovari.yandex.ru/>, <http://vino-italia.ru/>, <http://vinograd.info/>: Просе́кко (итал. *Prosecco*) – итальянское вино, сухое, игристое. Изготавливается из винограда сорта Просекко, также известен как Глера (синоним Серприна), иногда с добавлением сортов Вердизо, Перера и Бьянкетта. Производится в 9 провинциях Италии в областях Фриули-Венеция-Джулия и Венеция. Просекко известно как основной ингредиент коктейля Беллини, а относительно недавно стало популярным в качестве менее дорогого заменителя шампанского. В отличие от своего основного конкурента - шампанского - Просекко производится методом Шарма, в котором вторичная ферментация происходит в резервуарах из нержавеющей стали, что делает производство вина менее дорогим. Вина из традиционного региона производства Конельяно-Вальдоббьядене помечаются как «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene», «Prosecco di Conegliano» или «Prosecco di Valdobbiadene». Просекко с другими пометками, такими как «IGT-Veneto», обычно дешевле, но его качество сильно варьируется.

Следует отметить, что заявителями не оспаривается информация о том, что слово «Prosecco» обозначает и сорт винограда, и название итальянского вина из этого сорта винограда, а также регион, где произрастает данный сорт и производится вино.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия пришла к выводу, что в отношении товаров 33 класса МКТУ слово «Prosecco» для российского потребителя не только характеризует товар, указывая на его наименование, материал или состав сырья, из которого он изготовлен, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, но и является географическим указанием, идентифицирующим алкогольные напитки (вина) из определенной местности Италии. В этой связи оно не может быть использовано в знаке без разрешения компетентного органа, чтобы не вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения и свойств товара (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что местонахождением заявителя является Италия, а в материалах дела имеется письмо (1), согласно которому Консорциум Охраны Просекко DOC, Италия, подтверждает, что компания «Casa Vinicola Zonin S.p.a.» является членом Консорциума и, следовательно, авторизованным производителем вин и игристых вин с наименованием места происхождения товара «Просекко». В данном письме Консорциумом выражено согласие на использование наименования места происхождения товара «Prosecco» в знаке по международной регистрации № 1153181, принимая во внимание тот факт, что знак будет использоваться только в отношении вин и игристых вин с характеристиками, присущими наименованию места происхождения товара «Prosecco». Кроме того, в письме (1) указано, что согласие является безотзывным и остается в силе только в случае, если вина Просекко производятся правообладателем знака в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами производства.

Указанные обстоятельства позволяют снять основание по пункту 3 статьи 1483 Кодекса и применить положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса о том, что рассматриваемый элемент может быть включен в знак как неохраняемый элемент.

В отношении элементов «1821» и «VITICULTORI DAL 1821» (итал. Виноградари с 1821) необходимо отметить, что они являются неохраноспособными элементами знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как являются

указанием на данные по истории создания производства и вид деятельности заявителя.

Неохраноспособность проанализированных элементов заявителем не оспаривается.

Поскольку элементы «Prosecco», «1821» и «VITICULTORI DAL 1821», не занимают доминирующего положения в знаке по международной регистрации № 1153181, то они могут быть включены в его состав в качестве неохраняемых элементов.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что знаку по международной регистрации № 1153181 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов: «Prosecco», «1821» и «VITICULTORI DAL 1821».

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.08.2015, отменить решение Роспатента от 07.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1153181 с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов: «Prosecco», «1821» и «VITICULTORI DAL 1821».