

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.04.2013, поданное компанией «ROYAL WINE CORPORATION», США (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1102896, при этом установлено следующее.

Словесный знак «BARTENURA» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 22.06.2011 за № 1102896 в отношении товаров 29, 30 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.01.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1102896 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что обозначение «BARTENURA» может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 33 класса МКТУ, поскольку «BARTENURA» - бренд кошерного вина, производимого в разных регионах Италии, таких как Тоскана, Пьемонт, Венето и т.д., а заявитель находится в США. В заключении также приведена информация о том, что из представленных заявителем документов не представляется возможным определить

связь заявителя с местом производства (Италия).

В палату по патентным спорам 30.04.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «BARTENURA» воспроизводит имя раввина, деятеля иудаизма 15 века. Овадья из Бертиноро или Бартенура, родился в Италии и служил раввином в местности Бертиноро (провинция Форли), откуда получил свое прозвище. Впоследствии раввин Овадья поселился в Палестине, где трудился в еврейской общине до конца своих дней. Раввин Бартенура известен как автор комментариев к священным еврейским текстам, которые принесли ему мировую славу. Местность в Италии и по сей день называется Бертиноро (Bertinoro);

- заявитель является производителем, продавцом и дистрибьютором кошерного вина. Обозначение BARTENURA было выбрано им в качестве наименования линии кошерных вин, производящихся из итальянского сырья. Заявителем было заключено рамочное соглашение с компанией «АРАЛЬДИКАВИНИ ПЬЕМОНТЕЗИ» о производстве, бутилировании и поставке продукции по заказу заявителя и маркировке его на условиях, указанных заявителем. Всю продукцию выкупает и реализует заказчик. Интеллектуальная собственность, включая все права на использование товарного знака «BARTENURA», принадлежат заявителю;

- заявитель осуществляет всю рекламу продукции «BARTENURA». Ему же принадлежит сайт www.bartenura.com, с которого были взяты экспертизой сведения, положенные в основу для вынесения решения;

- обозначение «BARTENURA» зарегистрировано на имя заявителя, т.е. признано охраноспособным и не вводящим потребителя в заблуждения относительно места производства товаров 33 класса всеми Патентными ведомствами, куда товарный знак был заявлен, а именно: Израиля, Канады, Гонконга, Австралии, Швейцарии, Китая, Японии, Республики Корея и Сингапура.

В подтверждение указанных доводов заявителем представлены материалы [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации № 1102896 в полном объеме, в том числе в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (22.06.2011) международной регистрации № 1102896 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 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 «BARTENURA» по международной регистрации № 1102896 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «Vins; tous compris dans cette classe».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «BARTENURA» не является лексической единицей основных европейских языков. Указанное свидетельствует о том, что слово «BARTENURA» следует признать фантазийным. Следовательно, само по себе обозначение «BARTENURA» не несет в себе каких-

либо указаний относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что обе ссылки из сети Интернет, приведенные в заключении экспертизы, не русифицированы, при этом одна из них принадлежит заявителю.

Отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, изготавливающем товары 33 класса МКТУ под обозначением, включающим элемент «BARTENURA», ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, позволяет сделать вывод о необоснованности выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем заключение экспертизы следует признать неправомерным.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что заявителем представлено соглашение [1] о производстве, бутилировании и поставке итальянских вин, производимых на исторической винодельне в регионе компании «АРАЛЬДИКАВИНИ ПЬЕМОНТЕЗИ». В пункте 3.1 Предмета соглашения указано, что бутилирование, фасовка, маркировка и упаковка продукции должны соответствовать технической документации заказчика (заявитель), чтобы получить строго кошерный продукт, соответствующий инструкциям контролирующего раввина, назначенного заказчиком. Также в соглашении подробно определены обязательства обеих сторон по улучшению узнаваемости и реализации продукции. Пунктом 7.2 соглашения определено, что права собственности на товарные знаки и иную интеллектуальную собственность, связанную с продукцией, принадлежат заказчику. Необходимо отметить, что согласно пункту 2 соглашения продукция - это все виды фирменных кошерных вин «Bartenura (Бартенура)».

Таким образом, знак по международной регистрации № 1102896 не может быть признан ложным или способным ввести в заблуждение потребителя в отношении страны происхождения товаров и нахождения их производителя, в связи с чем соответствующий довод заявителя следует признать убедительным.

Целесообразно также отметить наличие регистраций данного знака в различных странах, в том числе в Израиле – стране, лидере по производству и потреблению кошерных продуктов (кошерные продукты - чистые продукты, то есть те, которые правоверный иудей может употреблять в пищу. Это очень старое понятие в еврейской культуре, которое сохранилось до сих пор).

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1102896 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 30.04.2013, отменить решение Роспатента от 28.01.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1102896 в отношении товаров 29, 30 и 33 классов МКТУ.