

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 16.08.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «ЛА ВИНЧИ», Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011724933, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011724933 с приоритетом от 03.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ - «вина».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LIEBLICHFRAU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 18.04.2013 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 33 класса 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 «LIEBLICHFRAU», образованное сочетанием слов «LIEBLICH» в переводе с немецкого означающее – милый, хороший, прелестный и «FRAU» - женщина, госпожа (см. www.dic.academic.ru). Использование слов немецкого

языка в заявленном обозначении, для маркировки товаров 33 класса МКТУ может породить у потребителя ассоциации с немецким происхождением 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 происхождения товаров и места нахождения изготовителя товаров.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что Германия широко известна своим виноделием, например, производством такого сорта вина как «Liebfraumilch». В связи с чем, в отношении товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение «LIEBLICHFRAU» ассоциируется с названием немецкого вина и, как следствие, способно вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 16.08.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет фантазийный характер в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ и само по себе не указывает ни на место производства, ни на производителя товаров, ни на его местонахождение;

- вино, маркированное обозначением «LIEBLICHFRAU» по заказу заявителя производится немецкой компанией Weinhandlung Sigrun Reis, расположенной в Асписхайме в земле Рейнланд-Пфальц – известном винодельческом регионе Германии;

- импортером вина «LIEBLICHFRAU» в Российской Федерации является ООО «МоРо»;

- обозначение «LIEBLICHFRAU» входит в состав бутылочной этикетки, на которой очевидным образом указано место производства вина и наименование производителя: «Weinhandlung Sigrun Reis» D-55459, Am Sonnenberg, 16. В качестве эксклюзивного дистрибьютора указано ЗАО «ЛА ВИНЧИ»;

- заявитель уточнил перечень товаров, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 33 класса МКТУ: «вина, произведенные в Германии»;

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

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011724933 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копию фотографии продукции [1].

Кроме того, в материалах заявки имеются следующие документы, представленные заявителем в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства:

- копия договора на выполнение эксклюзивных поставок алкогольной продукции определенной категории под наименованием «LIEBLICHFRAU» №42 от 01.07.2009 [2];

- копия Контракта №МО/WS-052 от 14.04.2006 и Приложения №1, №2 к нему [3];

- письмо от компании Weinhandlung Sigrun Reis, Германия [4].

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

С учетом даты (03.08.2011) поступления заявки №2011724933 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 «LIEBLICHFRAU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «вина, произведенные в Германии».

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что слово «LIEBLICH» в переводе с немецкого означает «миловидная, хорошенькая, прелестная», слово «FRAU» - «женщина».

С точки зрения семантики обозначение «LIEBLICHFRAU» нейтрально по отношению к заявленному перечню товаров 33 класса МКТУ. Вместе с тем, исполнение обозначения на немецком языке способно вызвать у потребителя ассоциации с Германией, так как Германия занимает шестое место в мире по производству вина, а заявленное обозначение созвучно с названием хорошо известного российскому потребителю вина «Liebfraumilch», экспортируемому из различных крупных винодельческих областей Германии (Рейнхессен, Рейнгау, Наэ, Рейнпфальц). В связи с этим, обозначение «LIEBLICHFRAU» при маркировки им алкогольной продукции (вина) российской компании способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя этой продукции.

В свою очередь заявитель представил документы, свидетельствующие о том, что реальным производителем вина, маркированного обозначением «LIEBLICHFRAU», является немецкая компания Weinhandlung Sigrun Reis, Германия. Заявитель представил письмо [4], в котором компания Weinhandlung Sigrun Reis подтверждает, что вино «LIEBLICHFRAU» производится на территории Германии по заказу Закрытого акционерного общества «ЛА ВИНЧИ» (заявитель),

которое является эксклюзивным дистрибьютором на территории Российской Федерации всей продукции данной компании.

Продукция германской компании поставляется на территорию Российской Федерации посредством импортера - ООО «МоРо» [3]. Согласно представленным документам [5] и договору [2] ООО «МоРо» поставляет алкогольную продукцию под наименованием «LIEBLICHFRAU» ЗАО «ЛА ВИНЧИ», которое реализует указанную продукцию на территории Российской Федерации. Информация об изготовителе вина, поставщике, импортере указана на представленных заявителем этикетках продукции [1]. Также на этикетках указано, что эксклюзивным дистрибьютором в Российской Федерации вина «LIEBLICHFRAU» является ЗАО «ЛА ВИНЧИ».

Кроме того, заявитель ограничил перечень товаров 33 класса МКТУ и испрашивает предоставление правовой охраны в отношении следующих товаров: «вина, произведенные в Германии», что соответствует действительности.

В этой связи с учетом представленных документов и внесенного ограничения перечня товаров 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 16.08.2013, отменить решение Роспатента от 18.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011724933.