

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 30.12.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Складские технологии», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710491, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012710491 с приоритетом от 04.04.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Tango de Noche», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и места происхождения товаров 33 класса МКТУ, так как согласно сведениям из Интернета оно воспроизводит название испанского вина, производителем которого является компания Bodegas Navalon S.L.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.12.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.09.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) указанное в заключении по результатам экспертизы испанское вино, маркированное заявленным обозначением, производится и поставляется в Россию исключительно по заказу и под контролем заявителя;
- 2) заявитель является новосибирским филиалом Торгового дома «Септима» (<http://www.septima.ru>, <http://www.td.septima.ru>);
- 3) производство и розлив вина, маркированного принадлежащим заявителю заявленным обозначением (макеты этикеток предоставляются самим заявителем), по заказу заявителя и исключительно для заявителя осуществляет компания Bodegas Navarro Lopez S.L. (Испания);
- 4) упомянутая в заключении по результатам экспертизы испанская компания Bodegas Navalon S.L. входит в группу компаний Bodegas Navarro Lopez S.L.;
- 5) указанное вино ввозится в Россию через импортера – ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» (Россия), а затем товар передается заявителю;
- 6) испанским изготовителем вина (компанией Bodegas Navarro Lopez S.L.) и компанией-импортером (ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин») были выражены согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем ими были предоставлены соответствующие письма-пояснения и письма-согласия.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 33 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатка сведений с сайта Торгового дома «Септима» [1];
- каталог продукции Торгового дома «Септима» [2];
- макеты этикеток [3];
- копия письма о принадлежности Bodegas Navalon S.L. к группе компаний Bodegas Navarro Lopez S.L. [4];
- копия письма компании Bodegas Navalon S.L. [5];
- копия контракта между компанией Bodegas Navarro Lopez S.L. и ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин», копии приложений [6];
- оригинал письма-пояснения компании Bodegas Navarro Lopez S.L. [7];
- оригинал письма-пояснения ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» [8];
- оригинал письма-согласия компании Bodegas Navarro Lopez S.L. [9];
- оригинал письма-согласия ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» [10].

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.04.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Tango de Noche», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на имя заявителя испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Экспертиза обнаружила в Интернете информацию о том, что маркированное заявленным обозначением вино производится компанией Bodegas Navalon S.L. (Испания).

Вместе с тем, из представленных заявителем документов [1 – 8] следует, что указанное в заключении по результатам экспертизы вино, маркированное заявленным обозначением, производится и поставляется в Россию исключительно по заказу и под контролем заявителя.

Так, заявитель является новосибирским филиалом Торгового дома «Септима» (<http://www.septima.ru>, <http://www.td.septima.ru>) [1].

В каталоге продукции Торгового дома «Септима» [2] указан изготовитель вина – компания Bodegas Navarro Lopez S.L. (Испания), а в макетах этикеток [3] – также и компания Bodegas Navalon S.L. (Испания), которая принадлежит компании Bodegas Navarro Lopez S.L. [4]. Письма [4], [5] исходят от компаний Bodegas Navarro Lopez S.L. и Bodegas Navalon S.L. соответственно, подписаны их директорами, которыми является одно и то же лицо – Франсиско Наварро Лопес.

В макетах этикеток [3] имеются указания на импортера – ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» (Россия), а также на дистрибьютора в России – ООО «Складские технологии», то есть заявителя.

Поставка в Россию вина, изготовленного компанией Bodegas Navarro Lopez S.L., осуществляется импортером (ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин») в соответствии с контрактом от 22.10.2008 [6]. Представленные заявителем приложения содержат сведения о продлении контракта, а также указание на товар, маркируемый именно заявленным обозначением.

Из писем-пояснений от компании Bodegas Navarro Lopez S.L. [7] и ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин» [8] следует, что производство и розлив вина, маркированного принадлежащим заявителю заявленным обозначением (макеты этикеток предоставляются самим заявителем), осуществляет компания Bodegas Navarro Lopez S.L. по заказу заявителя и исключительно для заявителя, а в Россию указанное вино ввозится через импортера (ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин»), который затем передает товар его владельцу (заказчику) – заявителю.

Кроме того, испанским изготовителем вина (компанией Bodegas Navarro Lopez S.L.) и компанией-импортером (ООО «Ай-Эл-Эс Глобалвин») были выражены согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 33 класса МКТУ, что подтверждается соответствующими письмами-согласиями [9], [10].

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и места происхождения товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 30.12.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012710491.