

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, поступившее 18.02.2016, поданное Руденко Юлией Павловной, г.Химки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730337, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013730337 с приоритетом от 03.09.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Braveza ave», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730337. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. Словесный элемент заявленного обозначения представляет собой слово иностранного происхождения (испанского), выполненное буквами латинского алфавита, и при использовании данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33

классов МКТУ, у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным производителем товаров, что не соответствует действительности, в связи, с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и его места нахождения.

В поступившем 18.02.2016 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что средний потребитель в состоянии отличить буквы кириллицы от букв латиницы, и прочесть их, но мало вероятно, что каждый может однозначно определить, на каком именно языке написано обозначение и проассоциировать указанное на этикетке товара название, выполненное буквами латинского алфавита, именно с производителем из Испании;

- действующим законодательством не запрещено использовать для производства товаров 32, 33 классов МКТУ сырье, ввозимое должным образом из разных стран мира, либо заключать с иностранными производителями договоры на изготовление и поставку на территорию России товаров, маркированных принадлежащим российскому правообладателю обозначением;

- вывод экспертизы о том, что потребитель товара, маркированного фантазийным изобретенным заявленным обозначением, выполненным буквами латинского алфавита, будет введен в заблуждение относительно происхождения товара и местонахождения его изготовителя, является необоснованным;

- заявителем представлено письмо от английской компании Alchemy wines Ltd. с нотариально заверенным переводом, подтверждающее, что эта компания занимается розливом алкогольных напитков по заказу ИП Руденко Ю.П. В частности, вино, маркируемое принадлежащим заявителю обозначением «Braveza ave», будет производиться в Испании, под ее контролем;

- заявителем разработан дизайн этикеток для вина, маркированного обозначением «Braveza ave»;

- также заявителем заключен трёхсторонний договор о намерениях от 27.10.2015 г., между Alchemy wines Ltd, производителем, ООО

«РусАлкоИмпорт», импортером, который будет ввозить товар на территорию Российской Федерации, и заявителем ИП Руденко Ю.П., инициатором производства заявленных товаров под товарным знаком «Braveza ave».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730337 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

- копия ответа на уведомление экспертизы;
- копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака;
- Распечатка результатов опроса АЦ «Ливада-центр»;
- копии распечатка из Консультант плюс ГОСТ Р51074-2003;
- копия письма от английской компании Alchemy wines Ltd с нотариально заверенным переводом;
- копия договора на оказание услуги разработки графического дизайна №102-13 от 16.04.2013, технического задания на разработку дизайн-проекта винной этикетки от 27.04.2015, акта приемки-передачи выполненных работ №18 от 19.05.2015, изображения разработанного дизайна, акта об отчуждении исключительного права №18 от 19.05.2015;
- копия трехстороннего договора о намерениях от 25.04.2015.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.09.2013) поступления заявки №2013730337 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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.

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

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова, входящие в заявленное обозначение, «Braveza ave», в переводе с испанского языка на русский означают: «Braveza» - сила, ярость, отвага, храбрость, «ave» - птица (См. <http://translate.academic.ru/>). Следовательно, само по себе обозначение «Braveza ave» (храбрая птица) не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров или места его нахождения.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями и предпринимателями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом.

Следует отметить, выполнение знака на испанском языке не может являться указанием на место нахождения производителя или на происхождение товара, поскольку испанский язык является вторым по распространённости языком в мире (после китайского). Испаноязычными странами, помимо Испании, являются Мексика, Аргентина.

Вместе с тем, заявитель заинтересован в регистрации товарного знака в отношении указанных в перечне товаров, так как его деятельность связана с производством и продвижением данных товаров. Так им было представлено письмо от английской компании Alchemy wines Ltd, в котором подтверждается, что данная компания по заказу заявителя занимается розливом по бутылкам

алкогольных напитков, а именно вин с такими словесными обозначениями как «Braveza ave», которые производятся на территории Испании и не возражает против регистрации в качестве товарного знака обозначения «Braveza ave» на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Кроме того, заявителем представлен трёхсторонний договор о намерениях поставки товаров (вина) в будущем, в связи с обоюдной заинтересованностью сторон в развитие коммерческого сотрудничества.

Помимо этого, заявитель разработал дизайн проект этикеток что следует из представленного договора оказания услуг и подтверждающих документов.

В силу указанного выше, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и месте его нахождения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2016, отменить решение Роспатента от 18.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730337.