

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 25.06.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011703766, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011703766 с приоритетом от 14.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Castello Nuovo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавных букв «С» и «N».

Роспатентом 27.09.2012 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 «Castello Nuovo» в переводе с итальянского языка означает «новый замок», в связи с чем, при использовании заявленного обозначения в качестве

товарного знака, для маркировки товаров 33 класса МКТУ, у потребителя могут возникнуть ассоциации с итальянским 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 места нахождения изготовителя товаров.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 25.06.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- алкогольная продукция, маркированная заявленным обозначением, производится из итальянских виноматериалов на территории Италии;

- производство и розлив алкогольной продукции осуществляет итальянская компания Полини Групп Срл, далее продукция ввозится в Россию через импортера – ЗАО «Фирма ВАСТОМ», который по договору поставки передает продукцию заявителю;

- информация об итальянском производителе и российском импортере указывается на этикетках продукции, при этом в качестве контактных данных указана электронная почта на домене заявителя -control@x5.ru;

- заявитель входит в Группу Компаний ИКС5 (X5), представляющую собой крупнейшую в Российской Федерации торговую сеть продовольственных товаров.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703766 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://polinigroup.com> [1];
- контракт №34/978/001 от 29.06.2012 [2];
- договор поставки №01-6/5683- ТД от 26.05.2013 [3];
- копии этикеток и фотографии продукции [4];
- распечатка с сайта www.ripn.net о принадлежности доменного имени X5.RU заявителю [5];

- письмо от компании Полини Групп Срл [6].

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

С учетом даты (14.02.2011) поступления заявки №2011703766 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 «Castello Nuovo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавных букв «С» и «N». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «напитки алкогольные; вина».

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что слово «castello» в переводе с итальянского означает «замок», а слово «nuovo» в переводе с итальянского означает «новый».

С точки зрения семантики обозначение «Castello Nuovo» нейтрально по отношению к заявленному перечню товаров 33 класса МКТУ. Вместе с тем, Италия является одной из ведущих стран-производителей вина в мире, в связи с чем

обозначение «Castello Nuovo» при размещении его на алкогольной продукции способно породить представление у потребителя о том, что напиток имеет итальянское происхождение.

В свою очередь заявитель представил документы, свидетельствующие о том, что реальным производителем вина, маркированного обозначением «Castello Nuovo», является итальянская компания Полини Групп Срл, Италия. Продукция итальянской компании поставляется на территорию Российской Федерации посредством импортера - ЗАО «Фирма ВАСТОМ» [2]. Согласно договору поставки [3] ЗАО «Фирма ВАСТОМ» поставляет продукцию заявителю. Информация об изготовителе вина и импортере указана на представленных заявителем этикетках продукции [4].

Заявитель представил письмо [6], в котором компания Полини Групп Срл подтверждает, что вино «Castello Nuovo» производится на территории Италии исключительно только для ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (заявитель) и под его контролем.

В этой связи с учетом представленных документов 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 25.06.2013, отменить решение Роспатента от 27.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011703766.