

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 22.08.2013, поданное ООО «Интеллект продактс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011720666, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011720666 с приоритетом от 29.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**LAMPONCINO**» (транслитерация – ЛАМПОНЧИНО), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и имеющее фантазийный характер.

Решением Роспатента от 22.05.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение образовано от итальянского существительного «lampon»(малина) при помощи суффикса «-cino» и широко

используется различными производителями напитков на основе малины на территории Италии, что подтверждается сведениями из сети Интернет. Подобная маркировка способна восприниматься средним российским потребителем как указание на состав товаров, а также будет вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров и местонахождения их производителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.08.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение «**LAMPONCINO**» не имеет перевода с итальянского языка, оно является фантазийным;
- слово «**LAMPONCINO**» просто выполнено буквами латиницы, имеющей распространение по всему миру, без привязки к итальянскому языку, и не может указывать ни на происхождение товаров, ни на местонахождение производителя;
- фантазийное слово, не имеющее значения, не может указывать на состав или свойства товара.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.06.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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, как указано выше, состоит из словесного элемента «**LAMPONCINO**», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющего смыслового значения.

Анализ лексических словарей, включая словари итальянского языка, показал отсутствие в них лексической единицы, совпадающей с заявленным обозначением «**LAMPONCINO**».

Вместе с тем, обращение к итальянским словарям позволило установить, что обозначение «**LAMPONCINO**» образовано от существительного «*lampona*», являющегося лексической единицей итальянского языка и обозначающего в переводе на русский язык «малина», при помощи суффикса «-cino». Кроме того, следует отметить, что в целом заявленное обозначение способно восприниматься потребителем как слово итальянского происхождения по аналогии, например, с обозначением «**LIMONCINO**», представляющим собой название известного итальянского ликера на основе граппы и сицилийских лимонов.

По сведениям из сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит название ликера на основе малины, которое широко используется различными производителями на территории Италии, что подтверждается информацией с сайтов, приведенных экспертизой. В частности, в числе производителей алкогольного напитка **LAMPONCINO** в сети Интернет фигурируют следующие итальянские компании: Capriccio del Bosco (VIA LAGO SANTO, 81, 41020 TAGLIOLE DI PIEVEPELAGO(MO)), PRO-MAR SAN MICHELE S.N.C. – P.I. 00518060363 – VIA SAN MICHELE, 41022 FIUMALBO(MO), Azienda Agricola I RODI (Via Cima Lotta, 848/A - 41021 Fanano (Modena) и др. Согласно сведениям, полученным экспертизой с различных сайтов глобальной информационной сети Интернет **LAMPONCINO** – это классический ликер, производимый на Апенинском полуострове в регионах Эмилия-Романья и Тоскана с использованием свежих ягод малины.

Таким образом, учитывая доступность Интернета широкому кругу потребителей, заявленное обозначение может восприниматься как

определенный вид напитка, производимый различными компаниями в ряде регионов Италии, что свидетельствует об отсутствии у обозначения различительной способности, а именно, способности индивидуализировать часть заявленных товаров 33 класса МКТУ, относящихся к ликерам. В отношении остальных товаров, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно товара. В силу указанного заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается способности заявленного обозначения вызывать ассоциации с итальянским происхождением товара или производителем из Италии, то указанный мотив для отказа в регистрации товарного знака коллегией был снят, поскольку вино, маркированное заявленным обозначением, производится в Италии по заказу заявителя. Указанное подтверждается представленным в ответ на уведомление экспертизы соглашением от 11.06.2011, согласно которому производство алкогольной продукции (вина) под названием «**LAMPONCINO**» осуществляется итальянской компанией CASA VINICOLA MORANDO S.r.l.

Заявителем было представлено Особое мнение от 07.10.2013, мотивированное тем, что ссылки на сайты сети Интернет не могут служить основанием для отказа в регистрации товарного знака, поскольку достоверность данных, содержащихся на страницах этих сайтов, зачастую вызывает сомнения. Действительно, информация в сети Интернет не всегда является достоверной. Однако следует отметить, что заявитель не представил сведений о том, что приведенная экспертизой информация из сети Интернет не соответствует действительности или появилась в сети позже даты приоритета, а обозначение «**LAMPONCINO**» является предметом творческой деятельности заявителя.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.08.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2013.