

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.12.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014733281, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014733281, поданной 02.10.2014, заявлено словесное обозначение «ТЕТРОНИ СКАЗОЧНЫЙ КАВКАЗСКИЙ КОНЬЯК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки, а именно: бренди».

Роспатентом 30.09.2016 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 отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 5 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Словесный элемент «КОНЬЯК», включенный в заявленное обозначение, охраняется во Франции в качестве обозначения, позволяющего

идентифицировать спиртной напиток как происходящий с определенной территории данного государства (департамент Шаранта). В связи с этим, на основании пункта 5 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с международным договором Российской Федерации, данному элементу не может быть предоставлена правовая охрана.

Кроме того, приведенная выше информация позволяет рассматривать словесный элемент заявленного обозначения «КОНЬЯК» как указывающий на вид товара, происходящий с территории Франции (департамент Шаранта) и местонахождение его производителя

Словесный элемент заявленного обозначения «КАВКАЗСКИЙ» может быть воспринят потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо этого, присутствие в заявленном обозначении словесного элемента «КОНЬЯК», может вводить потребителя в заблуждение относительно товара либо места происхождения его изготовителя, поскольку товары, для которых предназначено данное обозначение, не происходят с территории Франции, что обуславливает несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 29.12.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- законы, защищающие наименование «коньяк» («cognac») и регламентирующие технологический процесс его производства, обязательны для исполнения только национальными производителями и не распространяют свое действие на территории других стран;

- в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее - Соглашение ТРИПС) прямо предусмотрено исключение в отношении использования географических указаний другими членами ВТО. В частности

данный международный договор допускает использование географических указаний или сходных с ними обозначений для товаров и услуг, если такие обозначения стали идентичными с принятыми в разговорном языке терминами, обозначающими общепринятые названия данных товаров и услуг. Заявитель отмечает, что слово «коньяк» в России является общепринятым названием определенного товара;

- согласно энциклопедическим статьям и нормам, закрепленным в законодательстве Российской Федерации, в частности, в основном Федеральном Законе, регулирующем оборот алкогольной продукции, коньяк является самостоятельным видом алкогольной продукции;

- на сегодняшний день не существует законодательных ограничений на использование слова «коньяк» в кириллическом написании для маркировки спиртных напитков российских, грузинских, азербайджанских и других производителей.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014733281 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В качестве подтверждения своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- копии товарных накладных и таможенных деклараций [1];
- копии соглашений о производимой продукции [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (02.10.2014) поступления заявки №2014733281 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, 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 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.

Согласно пункту 5 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014733281 заявлено словесное обозначение «ТЕТРОНИ СКАЗОЧНЫЙ КАВКАЗСКИЙ КОНЬЯК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесный элемент «КАВКАЗСКИЙ», входящий в состав заявленного обозначения, представляет собой прилагательное, образованное от географического наименования региона - «Кавказ», в связи с чем заявленное обозначение может восприниматься как указывающее на место происхождения товаров или на место нахождения их изготовителя.

В связи с изложенным, данный элемент является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КОНЬЯК» (от французского «cognac»), является наименованием уникального виноградного бренди, выработанного в виноградно-винодельческом регионе Шаранта (Большая энциклопедия, М, «ТЕРРА», т. 23, с. 245 – 246).

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения приведена информация из словарно-справочных источников («Экспертиза напитков», Новосибирск, Издательство Новосибирского университета, 2000, с.46), а также с

сайта в сети Интернет, посвященного обозначению «коньяк» («cognac»), организованного при поддержке Евросоюза и Франции (www.cognac.fr), и ряда других Интернет-сайтов (www.alcofan.ru; www.fb.ru; www.marketologi.ru), согласно которой термин «коньяк» используется для обозначения спиртных напитков, производимых только на территории Франции, что закреплено в законодательстве данной страны специальным актом – «Décret du 1er mai 1909» (Декрет от 1го мая 1909 года).

Принимая во внимание приведенную выше информацию, следует признать, что включенный в заявленное обозначение элемент «коньяк» может быть воспринят потребителем как указание на определенный вид товара из Франции (Департамента Шаранта).

Кроме того, поскольку в материалах дела отсутствует информация о том, что заявитель имеет производственные мощности на территории Франции, присутствие в заявленном обозначении словесного элемента «коньяк» может стать причиной ввода потребителя в заблуждение относительно товара либо его происхождения.

Таким образом, с учетом приведенного анализа следует признать обоснованным довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 5 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Международным договором, регулирующим отношения между Российской Федерацией и Францией в области защиты прав на географические указания, идентифицирующие спиртные напитки, является Соглашение ТРИПС, сторонами-участницами которого являются данные страны.

Согласно подпункту 1 пункта 23 Соглашения ТРИПС каждый член Соглашения ТРИПС предусматривает правовые меры для заинтересованных сторон для предотвращения использования географического указания, идентифицирующего вина, для вин, не происходящих из того места, которое

названо в географическом указании, или идентифицирующего крепкие спиртные напитки, для крепких спиртных напитков, не происходящих из того места, которое указано в данном географическом указании, даже если указывается подлинное происхождение этих товаров, или географическое указание используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как "вид", "тип", "в стиле", "имитация" или подобными им.

Таким образом, норма, изложенная в пункте 5 статьи 1483 Кодекса, предусматривает отклонение Роспатентом заявок на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, содержащих географические указания, охраняемые на территории Франции как обозначения, позволяющие идентифицировать спиртные напитки, происходящие исключительно с ее территории, для спиртных напитков, не происходящих с данной территории, и вне зависимости от языка, на который данные указания переведены.

Как следует из источников, приведенных в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения и упоминаемых выше, термин «cognac» («коньяк») во Франции предназначен для обозначения спиртных напитков, произведенных только в регионе данной страны, что закреплено законодательным актом – «Décret du 1er mai 1909» (Декрет от 1го мая 1909 года).

С учетом изложенного, следует заключить, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, не происходящих с территории Франции, будет противоречить пункту 5 статьи 1483 Кодекса в связи с включением в его состав словесного элемента «КОНЬЯК».

В отношении довода заявителя о том, что законы, защищающие наименование «коньяк» («cognac») на территории страны его происхождения, обязательны для исполнения только производителями данной страны и не распространяют свое действие на территории других стран, коллегия сообщает, что применение положений пункта 5 статьи 1483 Кодекса основано на действии международного договора Российской Федерации, упомянутого выше.

Касательно мнения заявителя, о том, что слово «коньяк» в России является общепринятым названием определенного товара и самостоятельным видом

алкогольной продукции, и, следовательно, на основании подпункта 6 пункта 24 Соглашения ТРИПС данное слово попадает в категорию исключений из данного договора, коллегия сообщает следующее.

Действительно, согласно подпункту 6 пункта 24 Соглашения ТРИПС, ничто в настоящем разделе не требует от члена применять содержащиеся в нем положения в отношении географического указания любого другого члена для товаров или услуг, для которых соответствующее указание идентично термину, привычному в разговорном языке в качестве общепринятого названия таких товаров или услуг на территории упомянутого члена. Однако коллегия отмечает, что не располагает документально подтвержденными сведениями о том, что в Российской Федерации термин «коньяк» является общепринятым названием заявленных товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки, а именно: бренди).

Таким образом, доводы заявителя не могут повлиять на вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 5 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2016, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2016.