

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.10.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006734594/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2006734594/50 с приоритетом от 29.11.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GRANDI CORSI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 27.06.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006734594/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе слова итальянского происхождения, на имя российского заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2008, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.06.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- слова, используемые в обозначении, не имеют прямого отношения к итальянскому языку, в частности, в таком виде, в котором они заявлены на регистрацию, в итальянском языке не присутствуют;

- также нет буквального перевода как в целом словосочетания «GRANDI CORSI», так и отдельно взятых слов в других языках, использующих латинский шрифт;

- для большинства российских потребителей не составит особых трудностей прочесть слова, используемые в обозначении, однако понять лексическое значение практически невозможно;

- выполнение обозначения «GRANDI CORSI» буквами латинского алфавита не указывает на какое-либо отношение к конкретному иностранному языку – английскому, французскому, итальянскому или испанскому;

- обозначение «GRANDI CORSI» является фантазийным по отношению к заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ;

- регистрация обозначения «GRANDI CORSI» испрашивается для товаров, местом производства которых является Франция (по заказу заявителя);

- при этом в соглашении между заявителем и непосредственным производителем – французской компанией – отдельно оговорено закрепление исключительного права на обозначение «GRANDI CORSI» за заявителем;

- кроме того, заявителем получены исключительные права на обозначение «GRANDI CORSI» во Франции;

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» на этикетках указывается информация о производителе товара и об импортере его на территорию Российской Федерации;

- в статье 1483 Кодекса отсутствует императивное положение о том, что обозначения, содержащие словесные элементы на иностранном языке, заявляемые на имя российских заявителей, являются изначально ложными или способными ввести потребителя в заблуждение.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006734594/50 на 3 л. [1];
- копия договора заказа от 03.09.2008 на производство продукции на 6 л. [2];
- образцы этикеток продукции на 2 л. [3];
- информация о производителе и импортере на продукции на 5 л. [4];
- копия договора поручения от 01.09.2008 на 4 л. [5];
- копия письма от 10.10.2008, касающегося соглашения от 01.09.2008, с приложением и переводом на русский язык на 6 л. [6];
- распечатка с сайта <http://www.icimarques.com> на 1 л. [7];
- распечатка с сайта <http://www.lingvo.yandex.ru> на 2 л. [8].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения и регистрации его в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

На заседании коллегии 20.08.2009 заявителем были представлены дополнительные материалы:

- договор № ДУ-14/2008 от 13.11.2008 об отчуждении исключительного права на товарный знак на 4 л. [9];
- распечатка с сайта <http://www.bases-marques.inpi.fr> на 1 л. [10];
- распечатка с сайта <http://www.uibm.gov.it> на 1 л. [11];
- распечатка с сайта <http://www.oami.europa.eu> на 1 л. [12];
- копия заявления от 15.07.2009 в Патентное ведомство Франции на внесение записи по товарному знаку «GRANDI CORSI» на 3 л. [13];
- распечатка с сайта <http://www.lingvo.yandex.ru> на 6 л. [14];
- распечатка с сайта <http://www.multitran.ru> на 4 л. [15];

- распечатка с сайта <http://www.slovari.yandex.ru> на 4 л. [16];
- заявление на перевод денежных средств № 2 от 29.01.2009 на 1 л. [17];
- распечатка с сайта <http://www.wipo.int/romarin> на 2 л. [18];
- распечатка из базы данных Роспатента на 9 л. [19].

На заседании коллегии 15.01.2010 заявителем были представлены дополнительные материалы о производстве вин под товарным знаком «GRANDI CORSI»:

- письмо от 07.12.2009 с переводом на русский язык на 3 л. [20];
- копия заявления от 15.07.2009 в Патентное ведомство Франции на внесение записи по товарному знаку «GRANDI CORSI» на 3 л. [21];
- легенда для продвижения продукции на 17 л. [22];
- образцы этикеток на 1 л. [23].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.11.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), 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 требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 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 является словесным и представляет собой словосочетание «GRANDI CORSI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения «GRANDI CORSI» показал, что данное словосочетание не имеет дословного перевода ни с одного языка. Однако вольный (художественный перевод), приведенный в материалах [22], указывает на значение «ВЕЛИКИЕ КОРСИКАНЦЫ».

Заявленное обозначение является фантазийным по отношению к товарам, для индивидуализации которых испрашивается его регистрация, даже с учетом наличия приблизительного смыслового значения. Словосочетание «GRANDI CORSI» не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров или их изготовителе, что не позволяет отнести его к элементам, вводящим в заблуждение.

Вывод экспертизы о введении потребителя в заблуждение в силу того, что в качестве средства маркировки, предназначенного для товаров, производимых российским изготовителем, заявляется обозначение, содержащее слова итальянского происхождения, не может быть признан обоснованным. Использование российскими предприятиями на сегодняшний день обозначений, выполненных в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом.

Выбор российскими предприятиями в качестве средства маркировки товаров обозначений, содержащих иностранные словесные элементы, также может быть обоснован особенностями ведения ими хозяйственной деятельности, в том числе осуществлением своей деятельности на территории Российской Федерации совместно с иностранными компаниями. Так, материалы [2] – [4], [22] указывают

на то, что в производстве товара, для сопровождения которого предназначено заявленное обозначение, принимают участие иностранные компании.

В этой связи утверждение о том, что заявленное обозначение «GRANDI CORSI» будет восприниматься потребителем как некое указание на место изготовителя товаров или будет приводить к возникновению ассоциаций с конкретным изготовителем, не может быть признано обоснованным.

Ввиду вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В силу указанного коллегией Палаты по патентным спорам был сделан вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 6 Закона для всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.10.2008, отменить решение Роспатента от 27.06.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2006734594/50 в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания  
и наименования мест происхождения товаров»**

(511)

**32** – аперитивы безалкогольные, коктейли безалкогольные, напитки безалкогольные;

**33** – алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; сакэ.

**Приложение:** сведения об уплате пошлины  
за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.