

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 20.09.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Торговый Дом «АРОМА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017751094, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «**WEINBAUER**» в качестве товарного знака по заявке № 2017751094 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.12.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.05.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017751094 в отношении всего заявленного перечня товаров на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому словесный элемент «WEINBAUER» в переводе с

немецкого языка имеет значение «винодел» - специалист по виноделию, тот, кто занимается виноделием, технологическим процессом изготовления вина из винограда, а также из других плодов и ягод. Включает операции: дробления сырья и отделением гребней (плодоножек), получения сусла, спиртовое брожение сусла или мезги, спиртование (при изготовлении крепленых вин), выдержку вин и специальную их обработку (доливка, фильтрация, пастеризация и т.п.), (см. <https://dic.academic.ru>), указывает на видовую деятельность заявителя (изготовление вина) и будет ассоциироваться у потребителя с таким видом товара как вино, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемого элемента, оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. А в отношении другой части товаров будет вводить потребителя в заблуждение, относительно вида товаров, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- действительно, в переводе с немецкого языка словесный элемент «WEINBAUER» имеет следующие значения: «винодел, виноградарь», то есть специалист, занимающийся разведением винограда и производством вина из винограда, а также из других плодов и ягод;

- даже если переводить данное достаточно редко употребляемое и совершенно нехарактерное для российского потребителя слово, то оно семантически характеризует услуги, связанные с производством винных алкогольных напитков, а в перечне заявки № 20177541094 приведены только товары 33 класса МКТУ;

- в соответствии с данными реестра товарных знаков зарегистрированы следующие товарные знаки в отношении товаров 33 класса МКТУ, так или иначе имеющие в своем составе словесные элементы, относящиеся к вину и виноделию, а

FRAU WINZER

именно: товарный знак «**ФРАУ ВИНЗЕР**» по свидетельству № 286025; товарный

знак «**DER WINZER**» по свидетельству № 672820;

- все вышеперечисленные товарные знаки имеют фантазийный характер по отношению к испрашиваемому перечню товаров;

- вышеперечисленные товарные знаки зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством и не требуют перевода на русский язык и не являются узнаваемыми и широко распространенными словами и словосочетаниями на иностранном языке, которые, с точки зрения экспертизы, должен знать любой среднестатистический потребитель;

- заявленное обозначение «WEINBAUER» является фантазийным в соответствии с действующим законодательством.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2019 по заявке № 2017751094 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (01.12.2017) поступления заявки № 2017751094 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017751094 заявлено словесное обозначение «**WEINBAUER**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – «*алкогольные напитки (за исключением пива), вина, игристые вина*».

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «WEINBAUER» означает «винодел, виноградарь».

Необходимо отметить, что в возражении не оспаривается смысловое содержание данного понятия. Тем не менее, заявитель полагает, что заявленное обозначение не является описательным и обладает различительной способностью.

Коллегия считает необходимым отметить, что в данном случае словесный элемент «WEINBAUER» начинается с корня «WEIN-», которое с очевидностью называет определенный вид товара (вино, см. <https://translate.google.ru/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=ru&text=WEIN>), следовательно, ориентирует потребителя относительно всего обозначения в целом.

Для российских потребителей, знакомых с продукцией иностранных виноделен, заявленное обозначение «WEINBAUER» будет восприниматься как указание, характеризующее лицо, производящее заявленные товары, а также конкретный вид продукта, являющегося результатом этой деятельности.

С учетом сказанного следует заключить, что словесный элемент «WEINBAUER» и его перевод на русский язык «винодел» (специалист по производству виноградных и плодово-ягодных вин, см. Толковый словарь Ожегова статьи «винодел», «виноделие») не являются фантазийными по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ, не могут быть признаны охраноспособными элементами заявленного обозначения в отношении товаров «*вина*», «*игристые вина*».

Анализ соответствия заявленного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал, что часть «WEIN-» однозначно ориентирует потребителя относительно вида товара («вина», в том числе, может быть соотнесено с товаром «игристые вина»). Следовательно, для остальных товаров заявленного перечня («алкогольные напитки (за исключением пива)»), которые подразумевают широкий перечень продукции, кроме вин, данный словесный элемент является ложным указанием относительно вида и свойств товаров.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, является правомерным, и у коллегии не имеется оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 21.05.2019.