

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 06.08.2018, поданное Захарьиным Валерием Анатольевичем, Республика Крым (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017702950, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017702950, поданной 31.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.04.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017702950. Основанием для принятия указанного решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Гранд вин» представляют собой транслитерацию буквами русского алфавита словосочетания «Grand vin» (франц. великое вино (надпись на этикетке французских вин, не относящаяся к их качественным характеристикам, поскольку никакими законами подобное словосочетание не предусмотрено, скорее это выражение означает известность, "легендарность" вин — почти все вина Бордо имеют на этикетке надпись Grand vin de Bordeaux (великие вина Бордо), безотносительно их качества), см. https://wine.en.ru.academic.ru/389/grand_vin), широко используемое производителями французских вин.

В связи с чем, использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ (реклама и продвижение товаров) способно вызывать у потребителей ассоциации с определенным местом производства товаров (регион Бордо), не соответствующим действительности в отношении заявителя.

В связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и/или места производства товаров и связанных с ними услуг.

В Роспатент 06.08.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ГРАНД ВИН», являясь транслитерацией французских слов «grand» - большой, замечательный, крупный, высокий, великий и «vin» - вино, по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ, может означать «замечательное вино» и, следовательно, является описательным, указывает на свойство и вид товаров. Поскольку данные словесные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, заявитель просит указать их как неохраняемые элементы;

- надпись «GRAND VIN» на этикетке французских вин не относится к качественной характеристике вина, поскольку никакими законами подобное словосочетание не предусмотрено. На винах, производимых в регионе Бордо (Франция), используется обозначения следующего вида «Grand vin de Bordeaux», т.е. производитель всегда уточняет регион происхождения дополнительным элементом «Bordeaux»;

- без дополнительного элемента «Bordeaux» обозначение «Grand vin» не может вызывать у заявителя ассоциации с определенным регионом;

- заявитель приводит примеры зарегистрированных товарных знаков на территории Российской Федерации, в состав которых входит словесный элемент «Grand vin» в качестве неохраняемого элемента, при этом правообладатели данных регистраций не имеют отношения к региону Бордо: международная регистрация № 620471, правообладатель S.C. DU CHATEAU PETRUS 4-10 avenue de la Grande Armée F-75017 PARIS (FR); международная регистрация № 1338730, правообладатель CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD 33 rue de la Baume F-75008 PARIS (FR); международная регистрация № 111 0774, правообладатель MUGNIER Frédéric Château de Chambolle-Musigny F-21220 CHAMBOLLE-MUSIGNY (FR);

- дополнительно заявитель отмечает, что на протяжении всей истории виноградарства в Бордо неоднократно предпринимались попытки ввести дополнительные классификации. В середине XVIII века виноградники стали называть французским словом "Cru". В бордосском словаре это слово чаще употребляется не для обозначения виноградника, разбитого точно в определенном пункте, а для обозначения самого "шато". Это привело к тому, что слова "cru" и "vin" (вино) стали практически синонимами. Поэтому теперь, когда говорят о вине великой марки, производимом в определенном "шато", употребляют не термин "grand vin" (великое вино), а термин "grand cru";

- таким образом, словесный элемент «GRAND VIN», тем более выполненный буквами русского алфавита «ГРАНД ВИН» и отсутствия каких-либо дополнительных элементов в заявленном обозначении, относящихся к происхождению товара из региона Франции, не способен вызвать у потребителей ассоциации с определенным местом производства товаров (регион Бордо);

- кроме того, заявитель обращает внимание, что в заявленное обозначение доминирующее положение занимает стилизованное изображение солдата, которое

ВАЛЕРИЙ  **ЗАХАРЬИН**

является зарегистрированным на имя заявителя товарным знаком по свидетельству № 597645 с приоритетом от 06.11.2015, который широко используется им в производстве вина, что, несомненно, вызывает у потребителя ассоциацию с данным производителем крымских вин.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017702950 в отношении всего заявленного перечня.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Распечатка из сети Интернет с сайта Википедия материала «Официальная классификация вин Бордо 1855 года»;
2. Сведения о товарном знаке по свидетельству №597645;
3. Распечатки из сети Интернет сведений о заявителе и производимой им продукции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.01.2017) подачи заявки №2017702950 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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

Заявленное обозначение по заявке №2017702950 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ГРАНД ВИН», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде геральдического обозначения, в центре которого на щите расположено стилизованное изображение солдата.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и/или места производства товаров и связанных с ними услуг, поскольку включает словесные элементы «ГРАНД ВИН», которые представляют собой транслитерацию буквами русского алфавита словосочетания «Grand vin» (франц. великое вино (надпись на этикетке французских вин, не относящаяся к их качественным характеристикам, поскольку никакими законами подобное словосочетание не предусмотрено, скорее это выражение означает известность, "легендарность" вин — почти все вина Бордо имеют на этикетке надпись Grand vin de Bordeaux (великие вина Бордо), безотносительно их качества), см. https://wine.en.ru.academic.ru/389/grand_vin) и широко используемое производителями французских вин.

Анализ информации, размещенной на указанном выше сайте, показал, что на этикетках французских вин используется надпись «Grand vin», однако она не является показателем какой-либо категории качественных характеристик винодельческой продукции Франции, поскольку никакими законами подобное обозначение не предусмотрено.

Представленные заявителем распечатки [1] также показывают, что данное обозначение не является обозначением, входящим в официальную классификацию вин Бордо 1855 года.

Так, согласно Официальной классификации вин Бордо 1855 года, вина были проранжированы по цене и значимости и получили категории, так называемые Крю (от фр. Cru), с первой по пятую. Красные вина подразделяются на Первые Крю (фр. Premier Cru Grand Cru Classé); Вторые Крю (фр. Deuxième Cru Classé); Третьи Крю (фр. Troisième Cru Classé); Четвертые Крю (фр. Quatrième Cru Classé); Пятые Крю (фр. Cinquième Cru Classé). Белые вина – на Высшие первые Крю (фр. Premier cru supérieur); Первые Крю (фр. Premier Cru Grand Cru Classé); Вторые Крю (фр. Deuxièmes crus).

В заявленном обозначении словесные элементы «ГРАНД» и «ВИН» выполнены буквами русского алфавита и представляют собой транслитерацию слова «grand», которое является многозначным, и в переводе с французского языка на русский язык означает: 1. Большой, крупный, высокий, огромный, значительный, важный, немалый, замечательный; 2. Великий, грандиозный, и слова «vin», которое в переводе с французского языка на русский язык означает вино, см. <https://translate.yandex.ru/>. <https://www.lingvolive.com/ru-ru>

С учетом семантики применительно к заявленным товарам 33 класса МКТУ (вино; вина; вино из виноградных выжимок) и связанным с ними услугам 35 класса МКТУ (указанным в перечне заявки) российским потребителем обозначение «ГРАНД ВИН» вероятнее всего будет восприниматься в значении «замечательное вино», в связи с чем оно переходит в разряд обозначения, которое характеризует заявленные товары и услуги, а именно указывает на их вид свойства.

Учитывая, что словесный элемент «ГРАНД ВИН» не занимает доминирующее положение, он может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (данный факт заявителем не оспаривается).

Кроме того, коллегией также приняты во внимание документы [2, 3], свидетельствующие о том, что заявитель является правообладателем товарного

ВАЛЕРИЙ  **ЗАХАРЬИН**

знака

по свидетельству № 597645 с приоритетом от 06.11.2015, включающий изобразительный элемент, входящий в состав заявленного обозначения,

который используется им при производстве вина с виноградников Крыма, в связи с чем заявленное обозначение способно вызывать у потребителя ассоциацию, связанную с заявителем, как производителем крымских вин.

С учетом изложенного коллегия полагает, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места производства товаров и оказания услуг и, соответственно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.08.2018, отменить решение Роспатента от 05.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017702950.