

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.11.2012. Данное возражение подано компанией «Патрон Спиритс Интернешнл АГ», Швейцария (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009721378, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009721378 на регистрацию словесного обозначения «GRAN PATRON BURDEOS» в качестве товарного знака была подана 01.09.2009 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.08.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009721378 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что элемент «BURDEOS» означает 1) бордо (сорт вина), 2) г. Бордо. Согласно контролю подлинности происхождения (АОС), «BURDEOS» является наименованием, контролируемым по происхождению (Франция). Текила «GRAN PATRON BURDEOS» производится в Мексике. В связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и места происхождения заявленных товаров (напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой, сцеженные в отобранные вручную бочки из-под вина сорта бордо) и не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 29.11.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель соглашается с исключением из объема правовой охраны элемента «BURDEOS» и просит рассматривать заявленные товары в объеме: «напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой, сцеженные в отобранные вручную бочки из-под вина сорта бордо»;

- товарный знак будет использоваться исключительно в отношении указанных товаров, в связи с чем потребитель не будет введен в заблуждение, поскольку обозначение «BURDEOS» является истинным указанием на свойства заявленных товаров – алкогольные напитки, которые выдерживаются в бочках из-под вина бордо;

- заявитель является производителем алкогольных напитков и его основным продуктом является текила – крепкий алкогольный напиток, полученный перегонкой, который может производиться только в Мексике. Производство осуществляется на перегонном заводе в Мексике с 2007 года. Выдерживание напитка в бочках из-под бордосских вин позволяет привнести в него уникальные ароматы;

- продукция заявителя относится к категории элитной и дорогостоящей, т.е. не является товаром широкого потребления и предназначена для ценителей и коллекционеров. В предложениях к продаже напитка «GRAN PATRON BURDEOS» на территории России подчеркивается эксклюзивность данного продукта и указано, что текила выдерживается «7 месяцев в бочках из-под эксклюзивного бордо»;

- заявленное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение в отношении товаров и их свойств, поскольку свойства обусловлены именно использованием при производстве товаров бочек из-под вин сорта бордо, производимых в определенном регионе, а именно, в Бордо (Франция);

- необходимо подчеркнуть, что заявленное обозначение было зарегистрировано во многих странах мира: Андорра, Австралия, Канада, Китай, Хорватия и т.д. (указано 38 стран). Товарный знак зарегистрирован и в Швейцарии, где располагается компания заявителя (№ 605360), что позволяет принять во внимание положения статьи 6-quinquies Парижской конвенции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении

товаров 33 класса МКТУ: «напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой, сцеженные в отобранные вручную бочки из-под вина сорта бордо» с исключением из объема правовой охраны элемента «BURDEOS».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы, касающиеся информации об алкогольном напитке «GRAN PATRON BURDEOS», а также распечатки регистраций знака в других странах [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2013, заявителем представлены дополнительные материалы [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (01.09.2009) заявки № 2009721378 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

На основании 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 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 «GRAN PATRON BURDEOS» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ:

«напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой, сцеженные в отобранные вручную бочки из-под вина сорта бордо».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что все слова заявленного обозначения являются лексическими единицами разных языков. Так, слово «GRAN» имеет значения в английском (бабушка), немецком (гран) и итальянском (большой) языках, слово «PATRON» означает патрон, покровитель в английском, французском, немецком и испанском языках, а в итальянском языке является синонимом слова бумажная выкройка, слово «BURDEOS» в испанском языке означает «Бордо». Таким образом, заявленное обозначение не представляется возможным перевести на русский язык как словосочетание определенного языка, в связи с чем каждый элемент следует рассматривать в отдельности.

Как указано, слово «BURDEOS» имеет значение «бордо» - общее название нескольких марок французских вин, производимых в департаменте Жиронда со столицей Бордо. Бордо – это один из старейших винодельческих регионов Франции, сегодня его виноградники культивируются на площади 113 000 Га и составляют наиболее обширную во Франции зону производства вин контролируемого наименования по происхождению. Будучи знаменитыми по всему миру, вина Бордо считаются эталоном качества, престижности и непревзойденного вкуса.

Таким образом, довод экспертизы о возможности восприятия заявленного обозначения как указания на место нахождения изготовителя товаров обоснован. Следует обратить внимание, что заявителем не оспаривается неохраноспособность элемента «BURDEOS».

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.

Заявителем представлены материалы [1-2], согласно которым напиток из агавы, полученный перегонкой (текила), производится на перегонном заводе в горах Халиско, в Мексике (дочерней компанией заявителя) и выдерживается в бочках из-под бордосских вин, поставляемых из Франции. Текила «GRAN PATRON BURDEOS» подается в отборных барах и ресторанах мира. Каждая бутылка пронумерована, отполирована и подписана с помощью гравировки, выполняемой вручную на хрустале.

Кроме того, по сведениям сети Интернет алкогольный напиток «GRAN PATRON BURDEOS» рекламируется и предлагается к продаже на территории Российской Федерации.

Заявителем определен узкий перечень конкретных товаров 33 класса МКТУ: «напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой, сцеженные в отобранные вручную бочки из-под вина сорта бордо», для которых испрашивается регистрация. Коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание тот факт, что продукция заявителя относится к алкогольным напиткам ультра-премиум класса, производимым вручную и предназначенным для ограниченного круга потребителей – ценителей и коллекционеров, которым, как правило, хорошо известны и сама продукция, и ее изготовитель.

Таким образом, обозначение по заявке № 2009721378 не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя в отношении страны происхождения товаров и нахождения их производителя, в связи с чем соответствующий довод заявителя следует признать убедительным.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2009721378 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 33 класса МКТУ: «напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой, сцеженные в отобранные вручную бочки из-под вина сорта бордо» с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «BURDEOS», являющегося географическим указанием и не занимающего в обозначении доминирующего положения.

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

**удовлетворить возражение от 29.11.2012, отменить решение Роспатента от 29.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009721378 с указанием элемента «BURDEOS» в качестве неохраняемого.**