

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, и в соответствии 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 27.09.2007, поданное ООО «Янтарная Гроздь», на решение экспертизы от 28.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005719502/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005719502/50 с приоритетом от 05.08.2005 заявлено на имя Общества с ограниченной ответственностью «Янтарная гроздь», 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 57, стр. 1 (далее – заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ. Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GRANDS MOLDAVIANS», выполненное заглавными латинскими буквами и в переводе с английского языка означающее «Великие молдаване».

Решение экспертизы от 28.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пункта 2.5.1 Правил 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 ТЗ).

В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно способно

ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовителя товара (заявитель находится в Москве).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.09.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель сотрудничает с известным молдавским производителем коньяка (бренди) и вин – Предприятие с иностранным капиталом Вино-Коньячный Завод «Молдавский Стандарт» ООО по следующей схеме: заявитель делает заказ на определенный коньяк (бренди), а молдавский производитель осуществляет его розлив у себя на заводе и отправляет бутылки в Москву; при этом (и это особенно важно) коньяк (бренди) разливается в оригинальные бутылки и на них проставляется заявленное на регистрацию название, которое используется в России только заявителем и никем иным;

- ни законодательство, ни обычаи делового оборота не предполагают совпадение правообладателя товарного знака (того, кто его разработал и использует) и фактического изготовителя товара; фактическим изготовителем товара может быть подрядчик по договору подряда (заказа на производство) и изготовленный таким образом товар является товаром правообладателя товарного знака;

- заявленное обозначение является собирательным и по своему смыслу вообще не связано с территорией Молдавии или с традициями этой страны по изготовлению напитков, в отношении которых заявлен товарный знак.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о регистрации товарных знаков на имя правообладателей, не являющихся производителями товаров на 23 л.[1];

- сведения о регистрации товарного знака «наша мама» и этикетка на 5 л. [2];

- сведения о регистрации товарных знаков, не производимых в России, на 10 л. [3];

- сведения о решении Палаты по патентным спорам по товарному знаку «Кавказ» на 8 л. [4].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необидительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (05.08.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила ТЗ.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил ТЗ установлено, 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «GRANDS MOLDAVIANS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словосочетание «GRANDS MOLDAVIANS» отсутствует в словарях и поэтому его нельзя назвать устойчивым выражением, обладающим самостоятельным значением. Его смысловое значение обусловлено исключительно значением образующих его слов «grand» и «moldavian», которые являются лексическими единицами английского языка (grand – 1. грандиозный, большой, величественный; 2. великий; 3. возвышенный, благородный; 4. главный,

очень важный; 5. пышный, роскошный; moldavian – 1. молдавский, 2. молдаванин, молдаванка, молдаванский язык см. Мюллер В.К. Англо-русский словарь – 22-е изд., стер. – М.: Рус. яз, 1989. – 848 с. ISBN – 5-200-01105-1, СС. 313, 453).

Учитывая семантику слова «moldavian», входящего в состав знака, обозначение в целом способно вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим знаком, имеет молдавское происхождение, что не соответствует действительности, т.к. заявителем по рассматриваемой является российская фирма.

Как известно, Молдавия славится производством вин, коньяков, шампанского и других алкогольных напитков, что способствует ошибочному выводу потребителя о том, что товары, маркированные знаком «GRANDS MOLDAVIANS», произведены в Молдавии.

Доводы правообладателя со ссылкой на ряд регистраций товарных знаков и решение Палаты по патентным спорам [1-4] не могут быть приняты во внимание, поскольку они не имеют преюдициального значения для рассматриваемого дела. Делопроизводство по каждой из заявок на регистрацию товарного знака ведется отдельно.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «GRANDS MOLDAVIANS» по заявке № 2005719502/50 способно породить в сознании потребителя ассоциативное представление об изготовителе и месте происхождения товара, которое не соответствует действительности, и поэтому не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, правомерен.

По завершении заседания коллегии заявителем представлено особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- коллегией не принят во внимание договор о сотрудничестве между заявителем и молдавским производителем;
- место фактического изготовления товара не предопределяется местом регистрации фирмы, а может быть определено по усмотрению правообладателя.

К особому мнению приложен договор о сотрудничестве между ООО «Янтарная Гроздь» и Предприятием с иностранным капиталом Вино-Коньячный завод «Молдавский Стандарт» ООО.

Наличии договорных отношений между заявителем и Предприятием с иностранным капиталом Вино-Коньячный завод «Молдавский Стандарт» на производство коньяка по заказу заказчика не является основанием для регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя из России способна ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2007, оставить в силе решение экспертизы от 28.06.2007.