

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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), и на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2017 по делу №СИП-365/2016, рассмотрела возражение, поступившее 04.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 16.12.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014711225, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

ЗОЛОТО ИСПАНИИ

Словесное обозначение «^{ИСПАНИИ}» по заявке №2014711225 подано 08.04.2014 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», указанных в перечне заявки. В корреспонденции, поступившей 26.11.2015, заявитель скорректировал перечень заявки, ограничив его товарами 30 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Испании».

Роспатентом 16.12.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014711225 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров, поскольку входящий в его состав словесный элемент «Испании» представляет собой географическое название (Испания – государство на Юго-Западе Европы), а заявитель находится в городе Уфа.

Таким образом, товары заявителя, маркированные заявленным обозначением, будут восприниматься потребителем, как товары, производимые в Испании, что не соответствует действительности.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Испании», поскольку заявитель не представил никаких документов, подтверждающих производство алкогольных напитков на территории Испании.

В возражении, поступившем 04.05.2016, и дополненном доводами, изложенными в корреспонденции, поступившей 14.06.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- с учетом корректировки перечня заявителем («алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Испании») очевидно, что заявленное обозначение в отношении товаров, изготовленных в Испании, никоим образом не может ввести в заблуждение потребителя относительно каких-либо характеристик товаров;

- указание страны или иной территории происхождения товаров и услуг является распространенной практикой в тех случаях, когда заявленное обозначение в силу своего исполнения в отношении товаров (услуг) иных стран может вводить в заблуждение, например: товарные знаки **ZATECKY GUS** и



по свидетельствам №472244, №475528 зарегистрированы в отношении

товаров 32 класса МКТУ «пиво, изготовленное из хмеля, выращенного в городе Жатец (Чешская Республика) и прилегающих территориях», товарный знак **GUATEMALA CASI CIELO** по свидетельству №304851

зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «молотый кофе и кофе в зернах, кофе, напитки на основе кофе, приготовленные из кофейных зерен,



выращенных в Гватемале», товарный знак по свидетельству №213712 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «зерновые продукты, включенные в 30 класс; поджаренные и/или подсоленные семена подсолнечника, выращенного в донских степях; обжаренные семена тыквы, выращенной в донских степях; кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе семян подсолнечника, семян тыквы, выращенных в донских степях», отношении товаров 31 класса МКТУ «семена растений, включенные в 31 класс, в том числе семена подсолнечника и тыквы, выращенных в донских степях»;

- необходимость доказывания производства товаров заявителем в Испании отсутствует, поскольку в Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания указано: «Составление перечня товаров и услуг следует начинать с определения круга товаров и услуг, для которых предполагается зарегистрировать товарный знак или знак обслуживания. Это могут быть не только те товары и услуги, которые производятся и сказываются заявителем на момент оформления заявки, но также товары и услуги, которые предполагается производить и оказывать в будущем»;

- также следует обратить внимание на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2017 по делу №СИП-679/2016, в котором сказано: «Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что достаточных доказательств, свидетельствующих в своей совокупности и взаимной связи о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «ЗОЛОТО

АЗЕРБАЙДЖАНА» способно ввести потребителей в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, в материалы дела не представлено».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014711225 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Испании».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (08.04.2014) заявки №2014711225 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

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 2.5.1 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 элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «
ЗОЛОТО
ИСПАНИИ
», выполненное заглавными буквами русского алфавита черного цвета стандартным шрифтом. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом.

В связи с доводом экспертизы о том, что присутствующий в знаке словесный элемент «ИСПАНИИ» дезориентирует потребителя относительно места происхождения товаров, коллегией установлено следующее.

Действительно, указанный элемент представляет собой название государства, расположенного на Юго-Западе Европы, а правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя ООО «Холдинговая компания «Бизнсинвестгрупп» из города Уфа (Российская Федерация, Республика Башкортостан).

Вместе с тем, заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ путем уточнения места их производства, а именно: «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Испании».

В связи с указанной корректировкой перечня коллегия не усматривает противоречия обозначения по заявке №2014711225 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров.

Необходимо отметить, что при оценке довода экспертизы о том, что заявитель не представил никаких документов, подтверждающих производство алкогольных напитков на территории Испании, коллегией было принято во внимание решение Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2017 по делу СИП-680/2016, принятое в отношении аналогичного обозначения, включающего географическое наименование («ЗОЛОТО ГРУЗИИ»), правовая охрана которого испрашивалась в отношении скорректированного таким же образом перечня товаров 33 класса МКТУ («алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Грузии») на имя ООО «Холдинговая компания «Бизнсинвестгрупп», г. Уфа.

Указанным судебным решением (страница 12 абзац 6) установлено, что «наличие или отсутствие у Общества хозяйственной деятельности на территории Республики Грузии, равно как и наличие или отсутствие у него каких-либо соглашений с хозяйствующими субъектами названной страны, не

могут влиять на оценку соответствия заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ».

В связи с указанным довод экспертизы о непредставлении заявителем документов о производстве продукции на территории Испании был снят.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.05.2016, отменить решение Роспатента от 16.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014711225.