

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 09.12.2020, поданное компанией ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019725869, при этом установила следующее.

GRANDE FRANCE

Словесное обозначение «
» по заявке №2019725869 подано на регистрацию 31.05.2019 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков; аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дигестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за*

исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 22.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725869 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения «GRANDE FRANCE» входит словесный элемент «France», который в переводе с английского, французского языков имеет значение «Франция» (см. Интернет www.lingvo.yandex.ru). Франция - государство в Западной Европе. На западе и севере омывается водами Атлантического океана и пролива Ла-Манш, на юге — Средиземным морем. Самая большая страна Западной Европы. На севере граничит с Бельгией и Люксембургом, на востоке — с Германией, Швейцарией, Италией, на юге — с Монако, Андоррой, Испанией (см. Интернет www.slovari.yandex.ru), который носит описательный характер и может быть воспринят как указание на место происхождения товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку Франция является крупнейшим производителем вина и виноматериалов в мире, занимает второе место в мире по площади виноградников (см. Интернет-энциклопедию ru.wikipedia.org, wineworld.ru и т.д.) заявленное обозначение «GRANDE FRANCE» в целом в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ способно породить в сознании потребителя представление об определенном месте нахождения изготовителя товаров, а именно Франции, что не

соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является компания (ГСХ Трейдмаркс Лимитед), находящаяся в г. Никосия, республика Кипр. В связи с чем регистрация заявленного обозначения «GRANDE FRANCE», на имя заявителя - ГСХ Трейдмаркс Лимитед, не может быть произведена на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.09.2020, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, которое следует воспринимать в целом, не выделяя отдельные элементы;

- заявленное обозначение, не указывает конкретно на место или свойства заявленных товаров, а требует домысливания и может быть воспринято как например, использование французской рецептуры, использование в процессе изготовления товара характерных для французского продукта включений (пищевых добавок, колеров, специальных дрожжей и т.д.), привлечение к процессу производства французских специалистов и т.д.;

- «GRANDE FRANCE» переводится как «Великая Франция», что представляет собой оценочное суждение по отношению к Франции, следовательно, элемент «Франция / France» в данном случае не является указанием на местонахождение производителя товаров и не способен вводить потребителя в заблуждение;

- компания ГСХ Трейдмаркс Лимитед заключила 2 предварительных лицензионных договора на использование обозначения «GRANDE FRANCE» и выпуска продукции под данным наименованием, а именно вин игристых (шампанское) и «бренди» (коньяков);

- продукция под наименованием «Grand France» представлена на всей территории Российской Федерации, от Калининграда до Дальнего востока. Приобрести данную продукцию можно во всех федеральных и во множестве региональных торговых сетей;

- заявитель приводит примеры регистраций и заявленных обозначений (обозначения по заявкам №2017734121, №2017711825, №2017711820, товарные

знаки №499302, №464663, №533637, №317395, №343665, №444101), по его мнению, имеющие аналогичные обстоятельства дела и свидетельствующие о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019725869 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены документы подтверждающие распространённость заявленного обозначения [1].

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

С учетом даты (31.05.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ 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 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также время, место и способ их производства или сбыта.

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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара

либо 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

GRANDE FRANCE

Заявленное обозначение по заявке №2019725869 «», выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков; аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»*.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к словарно-справочным материалам показало, что «GRANDE FRANCE» в переводе с французского языка на русский язык имеет значение «Великая Франция» (см. Интернет-переводчик: <https://translate.google.com>).

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Великая» в данном словосочетании не является главным словом, несущим основную смысловую

нагрузку, поскольку его отсутствие не приводит к иному восприятию слова «Франция» (где: «Франция» - Французская Республика, крупнейшее (по пл.) гос-во в Зап. Европе. На З. омывается Бискайским зал. (ч. Атлантического океана), на С. – прол. Ла-Манш и Па-де-Кале, на Ю. – Средиземным морем (Лионский зал. и Лигурийское море). Пл. 551,5 тыс. км², столица – Париж. См. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>, Словарь современных географических названий. — Екатеринбург: У-Фактория. Под общей редакцией акад. В. М. Котлякова. 2006.).

Следует также согласиться с мнением экспертизы относительно того, что Франция является крупнейшим производителем вина и виноматериалов в мире, занимает второе место в мире по площади виноградников (см. Интернет-энциклопедию ru.wikipedia.org, wineworld.ru и т.д.)

Вышеизложенное подтверждает тот факт, что заявленное обозначение содержит указание на конкретный географический объект и способно вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим обозначением, происходит из данной местности (Франция).

Таким образом, обозначение «GRANDE FRANCE» указывает на место нахождения изготовителя и место производства товаров и не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции и стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.

В распоряжение коллегии не представлено сведений об объемах производства и реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результат социологических опросов.

Довод заявителя о распространённости и наличии различительной способности заявленного обозначения не может быть признан убедительным, поскольку не подтвержден документально и носит голословный характер.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что обозначение «GRANDE FRANCE» в результате его длительного и активного использования в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ стало ассоциироваться у потребителей с компанией ГСХ Трейдмаркс Лимитед как с производителем данных товаров.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Учитывая семантическое значение, регистрация заявленного обозначения, которое включает себя географическое название страны (Франция) на имя заявителя, зарегистрированного в городе Никосия, Кипр, способна вести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров 33 класса МКТУ.

Представленные заявителем сведения [1], а именно справки бухгалтерских отчетов ООО «Крымский Винный Дом» (Республика Крым) и завода алкогольной продукции «Родник и К» (г. Мытищи) не доказывают факта производства заявленных товаров 33 класса МКТУ именно по заказу заявителя.

Также коллегия отмечает, что документального подтверждения того, что товары 33 класса МКТУ имеют французское происхождение не представлено.

Вместе с тем, доводы заявителя носят противоречивый характер, поскольку одновременно заявителем указывается на факт наличия продукции на рынке и на то, что им только заключено 2 предварительных лицензионных договора на использование обозначения «GRANDE FRANCE» и выпуска продукции под данным наименованием, а именно вин игристых (шампанское) и «бренди» (коньяков).

В силу вышеизложенных обстоятельств коллегия усматривает наличие у заявленного обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, так как не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы о том,

что на дату подачи заявки (31.05.2019) та или иная конкретная продукция, маркированная обозначением «GRANDE FRANCE», уже была известна российскому потребителю, как продукция, выпускаемая самим заявителем, либо по его заказу определенным производителем из Франции.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В своем возражении заявитель ссылается на иные обозначения и товарные знаки, содержащие словесные элементы «France/Франция». Вместе с тем, при рассмотрении настоящего возражения указанные знаки не могут быть приняты во внимание, поскольку делопроизводство по каждому знаку ведется индивидуальным порядком с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Заявитель, в поступившей корреспонденции от 27.01.2021, выразил свое особое мнение, которое полностью повторяет доводы, изложенные в самом возражении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 22.09.2020.