

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 с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел» (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005733787/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005733787/50 с приоритетом от 27.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CAVALIER DU VALLON PORTOS», которое является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к перечню товаров, включенных в материалы заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.09.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Решение Федерального института промышленной собственности обосновано следующим:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание на французском языке, в переводе означающее «Рыцарь Ду Валлон Портос», которое в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ способно породить в сознании потребителя представление об определенном качестве товара и месте нахождения изготовителя, а именно о Франции, что не соответствует действительности (заявитель находится в Москве);

- Франция относится к ведущим винодельческим державам мира. История виноделия во Франции насчитывает 5 тысячелетий, сегодня Франция – общепринятый лидер в области виноделия.

В возражении от 20.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствует императивное положение о том, что знаки на иностранном языке, заявляемые на регистрацию российскими заявителями, являются изначально, ложными относительно определенного качества товара и места нахождения его изготовителя;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на условиях, согласно которым местом производства алкогольной продукции, маркированной заявленным обозначением, является Франция;

- продукция производится по заказу заявителя на основании договора заказа на производство алкогольной продукции от 01.11.2006, заключенного между ООО «Интел» и производителем - французской компанией;

- продукция поставляется на территорию Российской Федерации через уполномоченного заявителем импортера ООО «Торговый дом «Русьимпорт», договорные отношения с которым заявитель оформил предварительным соглашением от 20.11.2006 о предоставлении импортеру лицензии на использование заявленного обозначения после регистрации товарного знака;

- поставки продукции осуществляются на основании договора поставки от 15.12.2003, который является долгосрочным соглашением, регулирующим

существенные условия поставки, а конкретные партии товара определяются через спецификации, являющиеся его неотъемлемой частью;

- на этикетках алкогольной продукции указывается настоящий производитель алкоголя и сведения об импортере, в связи с чем, представление потребителей о месте происхождения алкогольной продукции соответствует действительности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005733787/50 в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

К возражению были представлены следующие материалы:

- договор заказ на производство продукции от 01.11.2006 на 6 л. в 2 экз. [1];
- контракт № 196/59258033/00001 от 15.12.2003, дополнительное соглашение к нему и спецификации на 9 л. в 2 экз. [2];
- таможенные декларации на 13 л. [3];
- изображения бутылок вина на 8 л. [4];
- ответ на уведомление экспертизы с приложением предварительного договора на 6 л. в 2 экз. [5];
- решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака на 3 л. в 2 экз. [6];
- уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 3 л. [7];
- сертификат соответствия с приложением на 2 л. [8].

На заседании коллегии к материалам возражения были приобщены следующие материалы:

- письмо Национального института промышленной собственности Франции о регистрации товарного знака с переводом на 4 л. [9];
- выписка из реестра товарных знаков на 10 л. [10].

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

С учетом даты (27.12.2005) поступления заявки №2005733787/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение по заявке №2005733787/50 является словесным и представляет собой словосочетание «CAVALIER DU VALLON PORTOS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение в переводе с французского языка означает Рыцарь Ду Валлон Портос и регистрация его в качестве товарного знака на имя заявителя, которым является российское юридическое лицо, способна ввести потребителя в заблуждение относительно качества товара и места нахождения изготовителя.

Действительно, учитывая семантику словосочетания «CAVALIER DU VALLON PORTOS», включающего имя и фамилию, имеющие французское происхождение, обозначение в целом способно вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим знаком, имеет французское происхождение, что не соответствует действительности, т.к. заявителем по рассматриваемой заявке является российская фирма.

Как известно, Франция славится производством вин, коньяков, шампанского, что способствует ошибочному выводу потребителя о том, что товары, маркированные знаком «CAVALIER DU VALLON PORTOS», произведены во Франции.

Вместе с тем необходимо отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами о том, что заявитель реализует на территории Российской Федерации алкогольную продукцию, маркированную обозначением «CAVALIER DU VALLON PORTOS». Данные товары производятся по заказу ООО «Интел» (заказчик) французской компанией «Les Celliers de L'iliade» (поставщик) (см. договор б/н от 01.11.2006 [1]) с указанием на этикетке изготовлено и разлито Les Celliers de L'iliade 11100, Narbonne, Франция и поставляются заказчику на территорию Российской Федерации через уполномоченного импортера ООО «Торговый дом «Русьимпорт», Москва (см. контракт [2] и таможенные декларации [3]). Согласно договору заказа [1] производитель изготавливает алкогольную продукцию под наименованием «CAVALIER DU VALLON PORTOS» исключительно для поставок на территорию Российской Федерации через уполномоченного импортера. Кроме того, условиями пункта 2 контракта [2] предусмотрено, что алкогольная продукция должна быть обеспечена информацией на русском языке, включающей наименование производителя и страну происхождения. Представленные образцы бутылок свидетельствуют о достоверности приведенных в них сведениях о производителе и месте производства товара. Следует отметить, что поставляемые товары также прошли сертификацию на территории России (см. представленный сертификат соответствия [8]).

При этом из текста пункта 2 договора заказа [1] следует, что компания Les Celliers de L'iliade согласна с тем, что ООО «Интел» регистрирует обозначение «CAVALIER DU VALLON PORTOS» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для товаров 33 класса МКТУ. Представленная на заседании коллегии выписка из реестра товарных знаков Франции подтверждает, что заявитель уже получил правовую охрану товарного знака «CAVALIER DU VALLON PORTOS» во Франции, то есть в стране происхождения товара и, следовательно, он пользуется преимуществами, предоставляемыми пунктом 1 статьи 6 *quinquis* Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Учитывая вышеизложенное, вывод экспертизы ФИПС о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, не является обоснованным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.12.2007, отменить решение экспертизы от 27.09.2007 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 32 - Аперитивы безалкогольные, коктейли безалкогольные, напитки безалкогольные
- 33 - Алкогольные напитки (за исключением пива). Аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; сакэ.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в
1 экз.