

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 03.05.2023 возражение компании DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, Франция (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1611537.



Международная регистрация №1611537 знака «**PARK**» произведена Международным Бюро ВОИС 08.06.2021 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, 94 Rue Robert Daugas, F-16100 Cognac (FR)).

Роспатентом 26.06.2022 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1611537 по основаниям его несоответствия пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному решению Роспатента от 19.11.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1611537 в связи с указанием в перечне заявленного знака по международной регистрации №1611537 такого товара 33 класса МКТУ как «ликерные вина с защищенным наименованием места происхождения «*Pineau des Charentes*» рекомендуется представить согласие компетентного органа, подтверждающее право производить продукцию с контролируемым обозначением происхождения, чтобы не вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения и свойств вышеупомянутой продукции.

Кроме того, словесный элемент «PINEAU» в составе заявленного знака по международной регистрации №1611537 является неохраняемым и подлежит дискламации.

В поступившем возражении заявитель выразил свое согласие с дискламацией словесного элемента «PINEAU» и указал на наличие оригинала документа от 19.10.2022, выданного Национальным комитетом Пино-де-Шарант, который подтверждает соответствующие права заявителя на использование словосочетания «Пино-де-Шарант» для товаров, маркированных товарным знаком «PINEAU PARK».

Доводы возражения иллюстрируются следующим оригиналом документа от Национального комитета Пино-де-Шарант.

С учетом даты международной регистрации (08.06.2021) знака по международной регистрации №1611537 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями,

применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.



Знак «**PARK**» по международной регистрации №1611537 с приоритетом от 08.06.2021 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде головы оленя и ленты с надписью на латинском языке «proventia me committo park» (в переводе – «я посвящаю себя парку»), а также расположенные ниже словесные элементы «PINEAU» и «PARK», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где слово «PINEAU» в переводе с французского языка¹ означает «пино», а слово «PARK» присутствует в ряде языков² (см. английский, французский) со значением «парк, заповедник».

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1611537 испрашивается для индивидуализации

¹ онлайн-переводчики <https://translate.yandex.ru>; <https://www.translate.ru>; <https://www.lingvolive.com>.

² см. указанные выше онлайн-переводчики.

товаров 33 класса МКТУ «*liqueur wines with the protected appellation of origin «Pineau des Charentes»»* / «ликерные вина с защищенным наименованием места происхождения «Pineau des Charentes»».

В оспариваемом решении Роспатента от 26.06.2022 указывалось на несоответствие приведенного в заявленном знаке по международной регистрации №1611537 словесного элемента «PINEAU» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ спорного знака показал, что словесный элемент «PINEAU», в переводе означающий сорт винограда французского происхождения «пино³», представляет собой указание на свойства заявленных товаров 33 класса МКТУ, представляющих собой ликерные вина.

С учетом вышеприведенного смыслового значения слово «PINEAU» воспринимается в качестве описательного, не способно выполнять индивидуализирующую функцию в составе спорного знака, следовательно, подлежит указанию в качестве неохраняемого элемента в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Необходимо также указать, что заявленный знак по международной регистрации №1611537 предназначен для индивидуализации алкогольной продукции, а именно ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения «Pineau des Charentes».

Pineau des Charentes (Пино-де-Шарант) - это крепленое, популярное во Франции вино, представляющее собой ассамбляж коньячных спиртов и виноградного суслу с последующей выдержкой в дубовых бочонках. По вкусу и аромату Пино-де-Шарант несколько напоминает коньяк или херес.

Следует констатировать, что исходя представленного в дело сертификата соответствия от 19.10.2022, выданного Национальным комитетом Пино-де-Шарант, напитки Пино-де-Шарант, реализуемые на рынке заявителем под знаком «PINEAU PARK», произведены на территории с контролируемым наименованием места

³ Энциклопедический словарь. 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/43949/пино>.

происхождения Пино-де-Шарант под контролем административных органов Франции и Синдиката производителей Пино-де-Шарант в соответствии с нормативными документами, и могут экспортироваться и продаваться на территории Российской Федерации.

Вышеприведенный сертификат соответствия от 19.10.2022 Национального комитета Пино-де-Шарант снимает препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1611537 в виде довода о его несоответствии требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения и свойств заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2023, отменить решение Роспатента от 26.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1611537 с указанием словесного элемента «PINEAU» в качестве неохраняемого.