

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016729577 (далее решение – Роспатента), поданное Закрытым акционерным обществом «ВИЛАШ», Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016729577 подано на регистрацию 12.08.2016 на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное

**GOLD OF AFRICA
ЗОЛОТО АФРИКИ**

обозначение « », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита соответственно.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 25.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016729577 для всех заявленных товаров 32, 33 классов 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 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, за счет словесных элементов «AFRICA/ АФРИКИ», поскольку Африка – географическое наименование (Африка – второй по площади континент после Евразии), которое может быть воспринято

потребителем как указание на место производства и, соответственно, происхождение товаров, перечисленных в заявке, т.к. заявитель находится в Санкт-Петербурге (Евразия, Россия).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.04.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.12.2017, доводы которого сводятся к следующему:

- АФРИКА - второй по площади материк после Евразии. Согласно рекомендациям для оценки обозначений, содержащих названия географических объектов, данных Роспатентом (Приказ Роспатента № 39 от 23.03.2001), а также Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений под редакцией О.Л. Алексеевой названия материков относятся к географическим обозначениям-понятиям;

- особенность обозначений - понятий, относящихся к области географии состоит в том, что они не указывают на конкретное географическое место, а, следовательно, они не могут выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товара и нахождение изготовителя. Они воспринимаются как фантазийные;

- словесный элемент «AFRICA/АФРИКА» не совпадает с названием какого-либо государства, не является словесным элементом, образованным от названия определенной территориальной единицы (город, страна, населенный пункт);

- «GOLD OF AFRICA ЗОЛОТО АФРИКИ» - словосочетание, главным словом которого является элемент ЗОЛОТО/GOLD, которое может быть воспринято как в прямом смысле (драгоценный металл), так и в переносном (например, золотистые пески пустынь);

- заявитель, ЗАО «ВИЛАШ», входит в группу компаний «ВИЛАШ», специализирующуюся на производстве алкогольных напитков, группа компаний «ВИЛАШ» - это международная корпорация, в которой взаимодействуют производственные подразделения, расположенные в Испании, Эстонии, России;

- группа компаний «ВИЛАШ» имеет собственные виноградники в Испании, Азербайджане, эксклюзивные контракты с производителями виноматериалов из Франции, Аргентины, Испании, Южной Африканской Республики;

- группа компаний «ВИЛАШ» сотрудничает с компанией «UniWines Marketing (PTY) Ltd" (Южная Африканская Республика») с 2012 года в рамках заключенного контракта № 005/ZAO12 от 12.12.2012 года;

- в настоящее время заявитель, ЗАО «Вилаш», в силу структурных изменений и экономических интересов группы прекратил производственную деятельность. Он является держателем нематериальных активов группы компаний. Фактическое производство осуществляется на производственных площадках иных членов группы компаний с разрешения и под контролем правообладателя. Производство продукции под обозначением «ЗОЛОТО АФРИКИ» будет осуществляться ООО «КШВ», договор на производство товара по заказу и под контролем ЗАО «ВИЛАШ»;

- в настоящее время ООО «КШВ» провел переговоры относительно поставок виноматериала из Южной Африканской Республики;

- был заключен контракт, согласно которому ООО «ВИЛАШ-КШВ» закупает у «WENFOR S.A.» (ВЕНФОР С.А.) виноматериал производства стран: Аргентина, Чили, Южная Африканская Республика либо иное государство по согласованию Сторон;

- поскольку виноматериалы из Южной Африканской Республики будут использоваться для производства продукции под обозначением «ЗОЛОТО АФРИКИ», их поставка до настоящего времени не производилась. Для запуска производства вышеуказанной продукции заявитель ожидает результата рассмотрения настоящего возражения;

- заявитель также обращает внимание на то, что в учредительные документы ООО «КШВ» (на производственной площадке которого планируется выпуск продукции) внесены изменения в части наименования юридического лица, новое наименование компании ООО «ВИЛАШ-КШВ»;

- на протяжении длительного времени Роспатентом предоставлялась правовая охрана в качестве товарного знака обозначениям, состоящим либо только из

обозначения АФРИКА, либо представляющим собой словосочетания со словесным элементом АФРИКА, как в отношении товаров, так и в отношении услуг. При этом место нахождения правообладателей находится за пределами африканского континента.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016729577 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.08.2016) 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).

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.

**GOLD OF AFRICA
ЗОЛОТО АФРИКИ**

Заявленное обозначение является словесным « », выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита соответственно. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

На заседании коллегии, заявителем было представлено ходатайство, в котором выражена просьба ограничить заявленный перечень товаров 32, 33 класса МКТУ следующим образом: «на основании сырья, произведенного в Африке».

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что словосочетание «GOLD OF AFRICA ЗОЛОТО АФРИКИ» содержит в своем составе название континента.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что не любое географическое название может быть воспринято потребителем как указание на место нахождение изготовителя товара. При этом согласно Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 в редакции от 6 июля 2001г.) в отношении отдельных групп товаров ряд географических наименований будет восприниматься как фантазийное название, которое может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров и услуг заявленное обозначение носит фантазийный характер.

Также коллегия учла, что заявитель уточнил заявленный перечень товаров 32, 33 классов МКТУ, указав, что все заявленные товары изготавляются на основании сырья, произведенного в Африке.

Кроме того, заявителем были представлены документы, доказывающие, что он ведет хозяйственную деятельность по производству товаров 32,33 классов МКТУ совместно с компанией «UniWines Marketing (PTY) Ltd» (Южная Африканская Республика»).

Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, вышеизложенное не позволяет также отнести заявленное обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров заявлением обозначением российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории Африки.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2018, отменить решение Роспатента от 25.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016729577.