

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 29.05.2014. Данное возражение подано ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719032, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012719032 на регистрацию товарного знака с приоритетом от 08.06.2012 была подана на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «Caves de BOVINAC» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита (транслитерация «кявес дэ бовинак»).

Роспатентом 30.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719032 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое аргументировано тем, что заявленное обозначение выполнено на французском языке, оно может быть воспринято, как слово иностранного происхождения, т.е. при его использовании порождает в сознании потребителя представление об определенном месте нахождения изготовителя товаров (Франции), что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российская

компания. В этой связи заявленное обозначение признано экспертизой способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также места его нахождения.

Кроме того, в заключении экспертизы отмечено, что в соответствии с информацией, полученной из сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит название продукции, производителем которой является французская винодельческая компания «Caves De Bovinac», т.е. обозначение, используемое другим лицом, для маркировки товаров, однородных заявленным. Экспертизой также проанализирован ответ заявителя и указано на то, что он носит декларативный характер, поскольку не представлено документов, подтверждающих доводы заявителя.

В палату по патентным спорам 30.05.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- алкогольная продукция под заявленным обозначением производится из французских виноматериалов на территории Франции. Ее производство и розлив осуществляет французская компания КАЛЬВЕТ САС (CALVET S.A.S.), которая предоставила письмо согласия на регистрацию товарного знака;

- продукция ввозится в Россию через импортера, и в дальнейшем она перераспределяется внутри группы компаний «Лудинг» и поставляется заявителю. Информация о французском производителе и российском импортере указывается на этикетках продукции;

- за период 2012-2014 гг. в сети Группы Компаний ИКС5 (Х5) было реализовано более 380 000 бутылок 0,75 л продукции «Вино Caves de Bovinac»;

- в настоящее время обозначение уже прошло регистрацию по мадридской заявке на территории Франции № 1143106;

- в отношении довода экспертизы о том, что иной производитель вина с тождественным наименованием «Caves de BOVINAC» действует во Франции и реализует свою продукцию, следует отметить, что на единственном сайте, приведенном в заключении экспертизы, размещена информация о продукции заявителя производства CALVET SAS.

В возражении также приведены доводы относительно деятельности Группы Компаний ИКС5 (X5), в которую входит заявитель.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы (1), в числе которых письмо компании «CALVET SAS» с переводом, копия контракта от 21.09.2009, справка, распечатки из сети Интернет и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.09.2014, заявителем представлены дополнительные материалы (2), включающие письма от компаний ООО «ЛУДИНГ» и ООО «ЛУДИНГ-ТРЕЙД», а также договор между ними.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (08.06.2012) заявки № 2012719032 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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 его элементов.

Заявленное обозначение «Caves de BOVINAC» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «аперитивы; вина; вино из виноградных выжимок; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые».

Анализ заявленного обозначения показал следующее, что оно содержит в своем составе словосочетание «Caves de BOVINAC».

Необходимо отметить, что выражение «Caves de ...» характерно для названия вин (погребок, винный погреб...), например, «Caves de Landiras», «Caves de Lugny l'Aurore», «Caves de Bailly» и т.д. Вместе с тем, слово «BOVINAC» не имеет лексического значения в каком-либо языке, а также не выявлено географического объекта с таким наименованием. Заявленное словосочетание может быть переведено на русский язык как «Винный погреб Бовинак», где «Бовинак» - вымышленное слово.

Изложенное свидетельствует о том, что обозначение «Caves de BOVINAC» в целом является фантазийным и не может порождать ассоциации, являющиеся ложными в отношении заявителя.

Кроме того, коллегией было принято во внимание, что материалы (1) показывают, что на указанном в заключении экспертизы сайте приведена информация о товаре, производимом по заказу заявителя.

Представленные заявителем документы (1-2), которые подтверждают наличие производственных связей заявителя с производителем, находящимся на территории Франции. По заказу и под контролем заявителя французский производитель «CALVET SAS» изготавливает вино и винные товары, маркируемые заявленным обозначением.

Вино поставляется на территорию Российской Федерации для ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» уполномоченными импортерами (группой компаний «ЛУДИНГ»). В настоящий момент в материалах дела имеются письма (1-2) от всех компаний, участвующих в процессе производства, продвижения и реализации

данной продукции («CALVET SAS», ООО «ЛУДИНГ» и ООО «ЛУДИНГ-ТРЕЙД»), в которых выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Необходимо также отметить, что на территории Франции на имя заявителя (CJSC "Trade House "PEREKRIOSTOK") предоставлена правовая охрана знаку «Caves de BOVINAC» по международной регистрации № 1143106 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, отсутствие официальных сведений о существовании в настоящее время какого-либо географического указания (в том числе во Франции), каких-либо производителей или товаров с названием «Caves de BOVINAC», кроме производимых по заказу заявителя, обуславливают вывод о том, что довод экспертизы о возможности восприятия заявленного обозначения как указание на место нахождения изготовителя товаров, не соответствующее действительности, не обоснован.

Таким образом, обозначение по заявке № 2012719032 не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя в отношении страны происхождения товаров и нахождения их производителя.

В силу изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 29.05.2014, отменить решение Роспатента от 30.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719032.