

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение от 01.08.2013, поданное ООО «Группа компаний «Даймонд», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743054, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011743054 с приоритетом от 28.12.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ в белом, желтом, желто-коричневом, красном, бордовом, сером черном цветовом сочетании.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЗОЛОТО ФРАНЦИИ», выполненный прописными буквами русского алфавита с контурной обводкой, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде щита, в центре которого расположены буквы «З» и «Ф», выполненные оригинальным шрифтом.

Решение Роспатента от 26.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743054 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает в свой состав географическое указание - Франция (государство в Западной Европе, занимающее ведущее место в мире по производству вин).

В связи с чем регистрация товарного знака на имя заявителя из России будет вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, места нахождения лица, оказывающего услуги.

В возражении от 01.08.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с принятым решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесная часть заявленного на регистрацию обозначения состоит из словосочетания «ЗОЛОТО ФРАНЦИИ», которое является фантазийным, логическое ударение в нем падает на слово «ЗОЛОТО» (золото — благородный металл желтого цвета);

- словосочетание «ЗОЛОТО ФРАНЦИИ» для заявленных товаров 32, 33 и услуг 35 классов воспринимается как метафора и ассоциируется с чем-то прекрасным, ярким, ценным;

- кроме того, существует целый ряд зарегистрированных товарных знаков с географическим названием «ФРАНЦИЯ», причем их правообладатели находятся в различных регионах («АРОМАТ ФРАНЦИИ» (свидетельство 292439), «БУКЕТ ФРАНЦИИ» (свидетельство 299898), «САДЫ ФРАНЦИИ» (свидетельство 317395), «КОРОЛЬ ФРАНЦИИ» (свидетельство 343665);

- таким образом, заявленное комбинированное обозначение «ЗОЛОТО ФРАНЦИИ», включающее географическое название, не воспринимается потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения заявителя в отношении товаров и услуг, указанных в перечне заявки;

- заявитель - ООО «Группа компаний «Даймонд» заключило долгосрочный контракт с компанией «Пьер де Монтиньер САС» (Франция) на поставку в Российскую Федерацию виноматериалов из Франции (Шардоне и Пино), согласно которому Поставщик (компания «Пьер де Монтиньер САС» (Франция) обязуется отгружать отдельными партиями виноматериалы Шардоне и Пино;

- на территории Российской Федерации ООО «ГК «Даймонд» заказывает из закупленных французских виноматериалов производство алкогольной продукции, маркированной товарным знаком «ЗОЛОТО ФРАНЦИИ». Готовая продукция отгружается заказчику ООО «ГК «Даймонд», которое от своего имени осуществляет дальнейшую реализацию и продвижение алкогольной продукции с обозначением «ЗОЛОТО ФРАНЦИИ»;

- информация о компании и о продукции размещена на официальном сайте холдинга Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Даймонд» www.gc-daimond.com, в рекламных статьях (например, «Спиртные напитки и пиво», сентябрь, 2010 г.);

- разработанная этикеток для алкогольной продукции «ЗОЛОТО ФРАНЦИИ» стала второй по результатам 6-го международного конкурса на лучшую этикетку «ГрандЭтикет»;

- таким образом, у потребителя сформировалась устойчивая ассоциация между заявленным обозначением и заявителем ООО «Группа компаний «Даймонд».

К возражению приложены следующие материалы:

- материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2011743054 – [1];
- распечатки с сайта Википедия (<http://ru.wikipedia.org/>) – [2];
- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарных знаках (свидетельства №292439, №299898, №317395, №343665) – [3];
- распечатки из сети Интернет – [4];
- копия Лицензии на осуществление деятельности ООО «Группа компаний «Даймонд», выданная Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка – [5];
- копия Контракта, заключенного ООО «Группа компаний «Даймонд» и компанией «Пьер де Монтиньер САС» (Франция) на поставку – [6];
- копия Договора на участие в выставке – [7];
- список сайтов, содержащих сведения о заявителе и выпускаемой продукции – [8];
- обложка журнала «Спиртные напитки и пиво» – [9];
- копия диплом конкурса – [10];

- распечатка с сайта <http://www.gc-diamond.com> – [11].

Кроме того, на заседании коллегии заявитель скорректировал перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011736587, ограничив его следующими позициями: «реклама; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011735365 для заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ (указанных в уточненном перечне).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает в части доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.12.2011) поступления заявки №2011743054 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 (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.

В качестве товарного знака, заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «ЗОЛОТО ФРАНЦИИ», выполненный прописными буквами русского алфавита с контурной обводкой, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде щита, в центре которого расположены буквы «З» и «Ф», выполненные оригинальным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ (указанных в перечне заявки) и услуг 35 класса МКТУ (указанных в уточненном перечне).

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- ФРАНЦИИ (Франция) – государство на Западе Европы;
- ЗОЛОТО – 1. благородный металл желтого цвета. 2. Изделия из такого металла. 3. Золотые монеты, деньги. 4. перен. разг. Кто-л. или что-л., отличающиеся большими достоинствами, (см. Электронные словари и энциклопедии, на сайте www.edudic.ru/).

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание и воспринимается в целом как нечто драгоценное, благородное из Франции. И может восприниматься потребителем в метафорическом смысле.

Вместе с тем, словесный элемент «ФРАНЦИИ», входящий в состав заявленного обозначения, представляющий собой название географического объекта, может быть воспринят потребителем в качестве указания на место производства товаров или место нахождения их производителя.

В связи с указанным, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2011743054 на имя российской компании способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства или сбыта товаров (услуг), а также места нахождения их производителя.

Вместе с тем, заявитель объясняет использование словесного элемента «ФРАНЦИИ» в заявленном обозначении особенностями его хозяйственной деятельности, в частности заявитель заказывает из закупленных французских виноматериалов производство алкогольной продукции, маркированной товарным знаком «ЗОЛОТО ФРАНЦИИ» (контракт на поставку виноматериалов из Франции). Кроме того, заявленное обозначение уже используется заявителем для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ «вина» на территории Российской Федерации.

Таким образом, у российского потребителя сформировалась ассоциативная связь между товарами 33 класса МКТУ «вина» и связанными с ними услугами 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», маркированными заявленным обозначением, и его российским производителем.

В отношении других товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ заявителем не представлены доказательства того, что потребителем обозначение воспринимается как товарный знак изготовителя.

В силу указанного выше, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров и места нахождения изготовителя товаров 33 класса МКТУ «вина» и услуг 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.08.2013, отменить решение Роспатента от 26.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011743054 для товаров 33 класса МКТУ «вина» и услуг 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; услуги

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».