

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 возражение, поступившее 09.06.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Грузинского Бренди», Грузия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013732796, при этом установлено следующее.

ООО «Старбор» Москва 24.09.2013 была подана заявка № 2013732796 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения

ОРВЕЛИ

« **ORVELI** » в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. На основании внесенных изменений в заявку заявителем стало ООО «Торговый дом «Аркона» (смотри уведомление № 401 от 24.12.2014).

В настоящее время, в связи с передачей права на регистрацию товарного знака по заявке № 2013732796, заявителем является ООО «Компания Грузинского Бренди» (далее - заявитель) (смотри договор №1 от 02.03.2016).

Заявка № 2013732796 на регистрацию словесного товарного знака

ОРВЕЛИ

« **ORVELI** » была подана 24.09.2013 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Роспатентом 09.02.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013732796 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение не может быть зарегистрировано в отношении остальных товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивированно тем, что словесный элемент заявленного

ОРВЕЛИ

обозначения « **ORVELI** » представляет собой словесное обозначение иностранного происхождения и воспроизводит название алкогольной продукции, производителем которой является ООО «Братья Асканели», Грузия, в связи с чем при использовании его для маркировки товаров 32,33 классов МКТУ оно порождает в сознании потребителя представление о производителе товаров и об определенном месте нахождения изготовителя товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем по заявке является российская компания.

В поступившем 09.06.2016 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем в настоящее время является ООО «Компания Грузинского Бренди», Грузия;

- заявителем представлено письмо от грузинской компании ООО «Братья Асканели», подтверждающее, что данная компания занимается розливом и производством алкогольных напитков по заказу ООО «Компания Грузинского Бренди». В частности, вино, грузинские коньки, а в дальнейшем и крепкий алкогольный виноградный напиток «чача», маркируемые принадлежащим

ОРВЕЛИ

заявителю обозначением « **ORVELI** »;

- заявителем разработан дизайн этикеток для вина, грузинского коньяка, а в дальнейшем и крепкого алкогольного виноградного напитка «чача»

ОРВЕЛИ

маркированных обозначением « **ORVELI** »;

- также заявителем заключен договор № 01-1207/12 от 12.07.2012 с производителем ООО «Братья Асканели», согласно которому импортером алкогольной продукции на территорию Российской Федерации будет являться ООО «Лудинг- Трейд»;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013732796 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

- копия договора № 01-1207/12 от 12.07.2012 между ООО «Компания Грузинского Бренди» и ООО «Братья Асканели» [1];

- копия письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке № 2013732796 от компании ООО «Братья Асканели» от 20.05.2016 [2] ;

- копии договора на разработку рекламной продукции № 23 от 22.01.2012, акта приемки-передачи Материалов по договору № 23 от 22.01.2012 на разработку рекламной продукции, изображения разработанного дизайна [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.09.2013) поступления заявки № 2013732796 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно подпункту 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.

ОРВЕЛИ

Заявленное обозначение « **ORVELI** », является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение

ОРВЕЛИ

« **ORVELI** » не имеет семантического значения (см. <http://translate.academic.ru/>).

Сведения в сети Интернет, полученные в результате поиска словесного

ОРВЕЛИ

обозначения « **ORVELI** », позволяют коллегии установить, что оно воспроизводит название алкогольной продукции, производителем которой является Компания «Братья Асканели», Грузия, созданная братьями Чхаидзе в 1998 году.

В 2005 году в пригороде Тбилиси был открыт завод, оборудованный новыми современными линиями розлива. На этом заводе производится вино и бренди

торговых марок Askaneli, Gocha, Gideli, **Orveli**. Компании "Братья Асканели" принадлежит 140 гектаров виноградников в регионе Кахети. Вина **Askaneli Brothers** поставляются в Россию, Казахстан, Беларусь, Литву, Чехию, Латвию, Украину, Китай, Германию, Францию, Финляндию, США, Канаду (http://www.vinofan.ru/inf/firms/firm_askaneli-brothers/).

Данная информация заявителем не оспаривается.

В свою очередь заявитель представил документы, свидетельствующие о том, что алкогольная продукция, маркированная заявленным обозначением, изготовленная в Грузии Компанией "Братья Асканели", исключительно по заказу заявителя [1] и импортируется через компанию ООО "Лудинг-Трейд". Заявитель в соответствии с договором разработал дизайн этикеток для алкогольной продукции, маркируемой заявленным обозначением. При этом к возражению приложено письменное согласие Компании "Братья Асканели" на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя [2] для товаров 32 и 33 классов МКТУ.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или его изготовителя, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2016, изменить решение Роспатента от 09.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013732796.