

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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2015 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732792, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Грузинского Бренди», г. Тбилиси (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013732792 подано на регистрацию 24.09.2013 Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Грузинского Бренди», г. Тбилиси. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГАЛАВАНИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 01.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что обозначение «ГАЛАВАНИ» является неохраняемым, поскольку представляет собой транслитерацию географического наименования города, находящегося на территории Грузии, в связи с чем может восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыт товаров, то есть выполняет функцию описательного обозначения и, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ГАЛАВАНИ», в первую очередь, является термином «галавани» (в переводе с грузинского языка - ограда), вторично от этого термина произошло название небольшого (численность населения в 2002г.

всего 454 человека) населенного пункта - деревни, после строительства на ее территории галавани - крепостной стены;

- в отношении заявленных товаров 32, 33 класса МКТУ заявленное обозначение носит семантически нейтральный характер, не вызывающий ассоциаций у потребителя с географическим наименованием маленькой деревни в Грузии, и способно выполнять главную функцию товарного знака - быть средством индивидуализации товаров;
- восприятие рассматриваемого обозначения российскими потребителями именно как географического наименования является маловероятным в силу отсутствия у небольшого города, название и основное значение которого в переводе с грузинского языка означает ограда, какой-либо известности в России;
- заявленное обозначение активно используется заявителем для индивидуализации своих товаров, в результате чего оно приобрело различительную способность среди потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 01.06.2015 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Контракт № 773/010/0498 от 22.03.2013 - на 13л.;
2. Приложения к Контракту № 773/010/0498 от 22.03.2013 - Заказы №№ 34035, 34036, 34037 от 29.07.2015г. - на 3 л.;
3. Заявление - заказ на получение акцизных марок №№ 15185/34035, 15186/34036, 15187/34037-на 3 л.;
4. Счет - проформа № 01/17 от 04.09.2015 на получение акцизных марок - на 1л.;
5. Выписки из реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц ООО «Компания Грузинского Бренди» и ООО «Братья Асканели» - на 13 л.;
6. Декларация соответствия на алкогольную продукцию - коньяка «ГАЛАВАНИ» - на 1 л.;
7. Экспертное заключение о соответствии коньяка «ГАЛАВАНИ» требованиям ТР ТС - на 1 л.;
8. Изображения этикеточного комплекта (дизайн этикетки, контрэтикетки), бутылки - на 2 л.;
9. Оригиналы этикетки, контрэтикетки - на 1 л.;

10. Изображения бутылки алкогольной продукции - коньяк «ГАЛАВАНИ» - на 1 л.;

11. Документы, подтверждающие поставки на территорию Российской Федерации алкогольной продукции - коньяка «ГАЛАВАНИ»: копия инвойса № 219 от 22.09.2015, копия международной товарно-транспортной накладной (CMR) к инвойсу № 219 от 22.09.2015, копия экспортной декларации - на 3 л.;

12. Выписки из реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц ООО «Компания Грузинского Бренди» и ООО «Братья Асканели» - на 11л.;

13. Договор № 01-1207/12 от 12.07.2012 на производство алкогольной продукции «Галавани» - на 10 л.;

14. Договор № 22 от 22.01.2012г. на разработку дизайна этикеток для коньяка «Галавани» и Акт приема передачи разработанных материалов от 21.03.2012г. - на 11 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.09.2013) 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесное обозначение «ГАЛАВАНИ» фонетически совпадает с названием населенного пункта Галавани (Galavani), входящего в муниципалитет Мцхеты (старой столицы Грузии), расположенного в 18 километрах от Мцхеты, на правом берегу реки Темза с населением 454 человека на 2002 год (см. Интернет, географический энциклопедический словарь).

Вместе с тем, информация, содержащаяся в справочной литературе, свидетельствует о том, что географическое название «Галавани» нельзя отнести к известным географическим названиям, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя товара.

Кроме того, согласно словарям, слово «Галавани» является значимым и в переводе с грузинского языка означает «ограда» (см. Интернет, Словари и энциклопедии на Академике). Данным термином обозначались крепости-ограды, которые представляли собой отгороженные стенами и башнями большие территории. Галавани – также стены вокруг двора, у которых имеются широкие ворота и башни.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «ГАЛАВАНИ» заявленного обозначения является не только географическим наименованием, но и имеет иные значения.

Вышеизложенное не позволяет отнести заявленное обозначение к категории обозначений указывающих на конкретное место производства товаров.

Также, коллегия отмечает, что не любое географическое название может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения 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.

Кроме того, заявителем представлены материалы, из которых следует, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате активного использования в отношении заявленных товаров.

Так, алкогольная продукция, маркированная заявленным обозначением, производится согласно договору [13] с 2012 года и впоследствии реализуется на территории Российской Федерации в соответствии с контрактом [1].

Указанное подтверждается договорами поставки [11] на территорию Российской Федерации.

Таким образом, товары, маркированные заявленным обозначением, присутствовали на российском рынке и активно продвигались до даты подачи заявки №2013732792.

Довод экспертизы о том, что заявленное обозначение будет восприниматься как указание на место производства или сбыта товаров и нахождение производителя, является неубедительным, поскольку не приведены доводы относительно оснований для возникновения подобных представлений в сознании среднего российского потребителя.

Напротив, представленные заявителем документы иллюстрируют фактические данные, позволяющие прийти к выводу о восприятии российскими потребителями заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации конкретного производителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.10.2015, отменить решение Роспатента от 01.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732792.