

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.11.2016 (далее – Роспатент), поданное «SHABO-GEORGIA» LTD, Грузия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229620, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1229620 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 23.09.2014 на имя «SHABO-GEORGIA» LTD (Грузия) и Eldar Lukuridze (Украина) в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1229620 представляет собой словесное обозначение «GEORGIAN LEGEND», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 04.08.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229620 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1229620 не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 (1), статьи 1483 и пунктом 3(3) статьи 1492 Кодекса.

Указанное решение мотивировано следующими доводами.

Знак по международной регистрации №1229620 включает в себя словесный элемент «GEORGIAN» (в переводе с английского - «грузинский»), в связи с чем способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку одним из владельцев указанного международного знака является лицо, находящееся в Украине.

Помимо этого, перечень товаров указанной международной регистрации содержит формулировку «vodka de raisin (chacha)» (виноградная водка (чача)), которая не соответствует десятой редакции МКТУ.

В поступившем 28.11.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявителем были осуществлены необходимые действия для регистрации перехода права на знак по международной регистрации №1229620 на территории Российской Федерации только на его имя в отношении откорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ, исключающего формулировку «чача», в результате чего на территории Российской Федерации действует знак по международной регистрации №1229620А на имя «SHABO-GEORGIA» LTD в отношении товаров 33 класса МКТУ «Vin; vins mousseux, vodka, vodka de raisin, vermouth, brandy» (вино; игристые вина, водка, виноградная водка, вермут, бренди).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229620А в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне данной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.09.2014) приоритета международной регистрации №1229620А правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 абзацем 1 и подпунктом 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.

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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Знак по международной регистрации №1229620 представляет собой словесное обозначение «GEORGIAN LEGEND», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Поиск в словарно-справочных источниках (dic.academic.ru) выявил следующие значения входящих в рассматриваемый знак словесных элементов:

«Georgian» - в переводе с английского языка «грузинский».

«Legend» - в переводе с английского языка «легенда».

Поскольку слово «грузинский» представляет собой прилагательное, образованное от географического наименования (Грузия), у коллегии есть основания для признания обоснованным вывод, изложенный в заключении по результатам проведения экспертизы рассматриваемого знака, о том, что при восприятии обозначения «GEORGIAN LEGEND» у потребителя могли бы возникнуть ассоциации

с Грузией, в связи с чем рассматриваемый знак мог бы вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя или места происхождения товаров, так как одним из его правообладателей являлось лицо, находящееся в Украине.

Вместе с тем, согласно информации из электронной базы данных Romarin, опубликованной 01.09.2016, права на данную регистрацию №1229620А на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «Vin; vins mousseux, vodka, vodka de raisin, vermouth, brandy» (вино; игристые вина, водка, виноградная водка, вермут, бренди) принадлежат заявителю. В связи с этим, МБ ВОИС на имя заявителя был зарегистрирован знак по международной регистрации №1229620А, распространяющийся на территорию Российской Федерации.

Таким образом, коллегия считает, что, поскольку единственным владельцем знака по международной регистрации №1229620А является лицо, находящееся в Грузии, и перечень данной регистрации не содержит несоответствующей десятой редакции МКТУ формулировки «chacha (vodka de raisin)» (чача (виноградная водка), основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229620, предусмотренные пунктом 3(1) статьи 1483 и пунктом 3(3) статьи 1492 Кодекса, изложенные в решении Роспатента от 04.08.2016, не могут препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229620А.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.05.2016, отменить решение Роспатента от 29.12.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1229620А.