

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, рассмотрела возражение, поступившее 16.08.2022, поданное компанией «BORIE MANOUX», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564043, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «GASCONIA» с конвенционным приоритетом от 23.04.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 23.10.2020 за №1564043 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «Alcoholic beverages (with the exception of beers) with the protected geographical indication "Côtes de Gascogne" and the protected designation of origin "Floc de Gascogne"; wines with the protected geographical indication "Côtes de Gascogne" and the protected designation of origin "Floc de Gascogne", указанных в перечне регистрации.

В предварительном решении Роспатента от 25.02.2021 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 1 (3), 6 (1) статьи 1483 Кодекса, пункта 3 (3) статьи 1492 Кодекса.

Обозначение "GASCONIA" состоит исключительно из названия географического объекта/места, которое указывает на место происхождения заявленных товаров. "GASCONIA" (Гасконь) - провинция на юго-западе Франции.

Основными видами экономической деятельности являются, среди прочего, производство вина и бренди.

Термины в перечне товаров класса 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива) с защищенным географическим указанием "Кот де Гасконь" и защищенным обозначением происхождения "Флок де Гасконь"; вина с защищенным географическим указанием "Кот-де-Гасконь" и защищенное обозначение происхождения "Флок-де-Гасконь"" являются слишком расплывчатыми и не соответствуют условиям Международной классификации товаров и услуг (11-е издание). В связи с чем, заявителю предлагается заменить заявленные термины "алкогольные напитки (за исключением пива) с защищенным географическим указанием "Кот-де-Гасконь" и защищенным обозначением происхождения "Floc de Gascogne" на термины "алкогольные напитки, кроме пива" (базовый номер 330026 Международной классификации товаров и услуг (11-е издание). Термин "вина с защищенным географическим указанием "Кот де Гасконь" и защищенное обозначение происхождения "Флок де Гасконь"" могут быть заменены термином "вина" (базовый номер 330013 Международной классификации товаров и услуг (11-е издание).

Знак по международной регистрации №1564043 сходен до степени смешения с ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением «Gasconia» по заявке №2020721076 с приоритетом от 22.04.2020 на имя Пламадяла Федора Николаевича, 141073, Московская область, г. Королев, ул. Нахимова, 37, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

МБ ВОИС 03.08.2021 в международную регистрацию №1564043 были внесены изменения в заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ по ходатайству заявителя, перечень был уточнен до следующих позиций «Alcoholic beverages (except beers); wines».

Роспатентом 29.10.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564043.

В окончательном решении было указано, что экспертиза сняла мотивы отказа в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, пунктом 3 (3) статьи 1492 Кодекса. Мотив отказа о несоответствии знака по международной регистрации №1564043 требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса сохраняется, так как на момент вынесения окончательного решения делопроизводство по заявке №2020721076 не завершено.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленная экспертизой заявка №2020721076 признана отозванной 09.11.2021, в связи с чем препятствия для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1564043 для товаров 33 класса МКТУ преодолены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564043 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, на основании пункта 45 Правил на заседании коллегии, состоявшемся 30.09.2022, коллегией были выдвинуты основания, касающиеся несоответствия знака "GASCONIA" по международной регистрации №1564043 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В обосновании своих мотивов коллегия ссылалась на общедоступные источники информации (<https://ru.wikipedia.org/>), согласно которым словесный элемент "GASCONIA" (Гасконь) - старинная историческая область Франции, часть Окситании, следовательно, заявленное обозначение является географическим названием региона во Франции, указывает на место производства и место происхождения товаров 33 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Ввиду того, что заявитель BORIE MANOUX 88 Quai de Bacalan F-33300 BORDEAUX не находится на территории Франции GASCONIA, знак по международной регистрации №1564043 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, места производства и места

происхождения товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с приведенными выше основаниями, заявитель выразил просьбу о переносе заседания коллегии и в дальнейшем представил свои дополнения от 26.10.2022, 23.11.2022, в которых указывалось следующее:

- находящийся в г. Бордо заявитель, подал в национальное ведомство Франции заявку на регистрацию обозначения «GASCONIA», по которой было вынесено решение о предоставлении правовой охраны на территории Франции №4641396, что свидетельствует о том, что экспертиза Национального института промышленной собственности не нашла оснований для отказа, а третьими лицами не были поданы протесты против предоставления охраны обозначению «GASCONIA»;

- обозначение «GASCONIA» является искусственным словом, не является лексической единицей французского языка;

- заявленное обозначение «GASCONIA» невозможно отнести к топонимам. Во франко-русских словарях присутствует слово «GASCOGNE» (Гасконь), но не «GASCONIA», в словарях иных языков английское написание слова «Гасконь» выглядит как «GASCONY», по-немецки – «GASCOGNE», по-итальянски – «GUASCOGNA», по-испански – «GASCOGNE»;

- в русский язык слово Гасконь вошло благодаря роману Дюма «Три мушкетера»;

- на сегодняшний день Гасконь – это не административный район Франции, Гасконь как территориальная единица Франции прекратила свое существование в 18 веке;

- согласно Большой российской энциклопедии, историческая область GASCOGNE (Гасконь) на юго-западе Франции, получила имя от населяющих ее басков. В 17-18 веках Гасконь вместе с Гиенью составляло единое губернаторство Гиень и Гасконь (адм. центр Бордо), просуществовавшее до Французской революции 18 века, когда Франция была разделена на департаменты;

- центром губернаторства Гиень и Гасконь уже в те далекие времена был город Бордо;

- на территории, которая несколько веков назад называлось Гасконью и Гиенью, сейчас расположены регионы Новая Аквитания и Окситания. Одним из департаментов Новой Аквитании является Жиронда с административным центром Бордо;

- территория Жиронды щедро покрыта виноградниками, что сделало этот район знаменитым винодельческим регионом Бордо.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба пересмотреть решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564043.

Заявителем были приложены следующие материалы:

- введение в интеллектуальную собственность ВОИС титульный лист, стр.190 (1);
- товарный знак «GASCONIA» №4641396 (2);
- сведения о переводе на русский язык слова GASCONIA (3);
- перевод на иностранные языки слова Гасконь (4);
- сведения из Интернет об исторической местности Гасконь (5);
- сведения о территории Гасконь из Большой российской энциклопедии (6);
- сведения о провинциях Франции в период до французской революции (7);
- сведения о разделении Франции на регионы из Большой российской энциклопедии (8);
- сведения о Жиронде и Аквитании (9);
- советская историческая энциклопедия (10);
- исторический словарь (11);
- Большая советская энциклопедия (12);

- топонимический словарь (13);
- Большой энциклопедический словарь (14).

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (23.04.2020) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как следует из требований 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или

способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Знак по международной регистрации №1564043 представляет собой словесное обозначение «GASCONIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации, на основании внесенных в регистрацию изменений от 03.08.2021, испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «Alcoholic beverages (except beers); wines» (Алкобольные напитки (кроме пива); вина).

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1564043 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой было противопоставлено обозначение «Gasconia» по заявке №2020721076.

Ввиду того, что 09.11.2021 по противопоставленной заявке №2020721076 было вынесено решение о признании заявки отозванной, коллегия снимает основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1564043 для товаров 33 класса МКТУ по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ знака по международной регистрации №1564043 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 (3) и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации (<https://ro.wikipedia.org/wiki/Gasconia>) заявленное словесное обозначение «GASCONIA» в переводе с румынского языка на русский язык означает «Гасконь». Кроме того, слово «GASCONIA» созвучно со словом «Гасконь» на других языках, поскольку на английском языке оно выглядит как «GASCONY», по-немецки «GASCOGNE», по-итальянски «GUASCOGNA», по-испански «GASCOGNE» (4).

В этой связи коллегия констатирует, что словесный элемент «GASCONIA» однозначно воспринимается как название известной во всем мире французской провинции Гасконь.

Гасконь — старинная провинция Франции. Получила свое имя от басков, которые перешли сюда в VI столетии с южных склонов Пиренеев, преследуемые вестготами, и заняли область теперешних департаментов Ландов, Верхних Пиренеев, Геро, южной части департамента Верхней Гаронны, Тарна и Гаронны и Ло и Гаронны. В 602 г. после ожесточенного сопротивления была покорена франками и управлялась с тех пор герцогами Аквитании. В 768 г. Карл Великий отдал Г. в лен Вельфу I, наследники которого впоследствии не раз выступали против самого Карла Великого и его потомков. В 872 г. Г. отделилась от Франции и избрала герцогом одного из потомков Вельфа. В 1040 г., когда угас род гасконских правителей, страна перешла к Гиенни, судьбу которой и разделяла: с 1154 по 1451 г. она принадлежала Англии, затем перешла к Франции. Гасконцы — трудолюбивый, храбрый народ, одарены богатой фантазией, живым воображением, очень честолобивы и предприимчивы; склонность к хвастовству сделала имя гасконца нарицательным (<https://ru.wikisource.org/wiki/>).

Российскому потребителю слово «Гасконь» известно благодаря роману Александра Дюма «Три мушкетера», написанному в 1844 году и посвященному приключениям молодого гасконского дворянина по имени д'Артаньян.

Косвенным доказательством известности географического объекта служит широко известное в мире Наименование места происхождения товара «ФЛОК-ДЕ-ГАСКОНЬ» (НМПТ) и Защищенное географическое указание «Кот-де-Гасконь» (ЗГУ), позволяющие идентифицировать вина, как происходящие с определенной территории Французской республики и имеющие особое качество, репутацию и иные характеристики за счет соблюдения строгих технических условий производства.

Вина «ФЛОК-ДЕ-ГАСКОНЬ» - это исключительно ликерные вина, сбор винограда, приготовление суслу, изготовление, выдержка, розлив и укупорка которых производятся в Гасконских Департаментах Жер, Ланд и Ло-э-Гарон. Строго регламентируются сорта винограда, которые могут быть использованы, условия сбора винограда (*например, как минимум в течение года нельзя собирать винограда с виноградников, прошедших двойную прививку*), условия его выращивания (*например, запрещено орошение*), технология производства и пр. условия, необходимые для поддержания определенного уровня качества и особых свойств вина «ФЛОК-ДЕ-ГАСКОНЬ» (см. Типовые условия защищенного наименования места происхождения «ФЛОК-ДЕ-ГАСКОНЬ», утвержденные постановлением №2011-1620 от 23.11.2011, Официальная газета Французской Республики от 24.11.2011).

Защищенное географическое указание «Кот-де-Гасконь» относится к тихим винам и винам из перезрелого белого винограда. Сбор винограда и иные этапы производства строго ограничены определенным регионом (Гасконские Департаменты Жер и Ло-э-Гарон). Используются строго определенные сорта винограда, при этом (с целью соблюдения технологии производства) объем вин, в отношении которых используется ЗГУ «Кот-де-Гасконь», искусственно ограничивается (не более 120 гектолитров с гектара) (см. Типовые условия защищенного Географического указания «Кот-де-Гасконь», утвержденные постановлением 28.10.2011, Официальная газета Французской Республики от 09.11.2011).

На основании вышеизложенного, коллегией было установлено, что заявленное обозначение «GASCONIA» (Гасконь) не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, так как воспринимается как географическое наименование, в связи чем указывает на место производства товаров 33 класса МКТУ и место их происхождения. Поскольку неохраноспособный словесный элемент «GASCONIA» в заявленном обозначении является единственным, то он полностью подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Кроме того, поскольку заявителем знака по международной регистрации №1564043 является компания «BORIE MANOUX», находящаяся в городе Бордо, расположенном на юго-западе Франции на реке Гаронна, то правовая охрана данному знаку, содержащему словесный элемент «GASCONIA», будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров, места их производства на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Иное материалами возражения не доказано. Сведений о производстве приведенных в перечне международной регистрации №1564043 товаров 33 класса МКТУ на территории Гасконь заявителем не представлено.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому заявленному обозначению на территории других стран, в том числе, в стране происхождения, не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

Таким образом, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564043 не может быть предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, поскольку ее регистрация противоречит пункту 1 (3) и пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.08.2022, изменить решение Роспатента от 29.10.2021, отказать в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564043 с учетом дополнительных оснований.