

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 поступившее 19.10.2015 возражение ООО «Интел», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730563, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013730563 с датой подачи от 05.09.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой вертикально ориентированную этикетку прямоугольной формы, в центре которой расположен словесный элемент «**TALISMAN**», под которым размещен словесный элемент «**ESTATE**», выполненный буквами меньшего размера. Над словом «**TALISMAN**» расположен горизонтально ориентированный прямоугольник с расположенным внутри него геометрическим орнаментом и стилизованным изображением тигра, в нижней части этикетки расположены словесные элементы «**RKATSITELI KVEVRI**», «**რქაწითელი ქვევრი**», выполненные буквами латинского и грузинского алфавитов, под которыми расположено стилизованное изображение кувшина.

Роспатентом 24.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 4 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «**RKATSITELI**», «**რქაწითელი**», выполненные буквами английского и грузинского алфавитов и означающие в переводе на русский язык «ркацители» - высокоценный грузинский винный сорт винограда, указывают на состав товаров и являются неохраняемыми. Кроме того, в состав заявленного обозначения включены элементы «**KVEVRI**», «**ქვევრი**» (в переводе с английского и грузинского языков – «квеври» (керамическое изделие в виде амфоры без ручек, используемое при изготовлении вина в Грузии) и изображение квеври, которые способны ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров, которые не могут быть изготовлены при помощи квеври. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что метод изготовления вина в квеври признан объектом нематериального культурного наследия Грузии и в 2013 году включен в список нематериального культурного наследия Юнеско, при этом разрешительных документов от компетентного органа не представлено. Не представлено также документов, что вино, маркированное заявленным обозначением, изготавливается и хранится в квеври. Кроме того, указано, что регистрация обозначения на имя российской компании способна ввести потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров.

В возражении от 24.06.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.10.2015, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ: «вина, изготовленные в Грузии».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны элементов «**RKATSITELI**», «**რქაწითელი**», «**KVEVRI**», «**ქვევრი**», как описательных элементов, поскольку они не занимают в нем доминирующего положения;

- обозначение «квеври» не подпадает ни под одну из категорий объектов, перечисленных в пункте 4 статьи 1483 Кодекса, поскольку не является особо ценным объектом культурного наследия народов России, не является объектом всемирного культурного или природного наследия, не является культурной ценностью, хранящейся в коллекциях, собраниях и фондах;

- метод изготовления вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия Юнеско, причем включение объектов в указанный перечень осуществляется на основании «Конвенции об охране нематериального культурного наследия» (Париж, 17 октября 2003);

- поскольку Россия не ратифицировала указанную конвенцию и она не действует на территории России, режим охраны объектов, включенных ЮНЕСКО в перечень нематериального культурного наследия, на территорию России не распространяется, следовательно, отказ на основании пункта 4 статьи 1483 Кодекса является неправомерным;

- любой производитель вин на территории Грузии имеет право производить вина в квеври и указывать это на этикетках;

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя испрашивается исключительно для вина, изготовленного на территории Грузии грузинским производителем;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков «ТАЛИСМАН»/«TALISMAN»(свидетельства №№187631 и 199325), которые используются заявителем для маркировки грузинских вин, изготавливаемых по заказу и под контролем заявителя грузинским производителем – АО «Корпорация Киндзмараули» и ввозимых на территории РФ уполномоченным импортером - компанией «Русьимпорт-Центр»;

- согласно соглашению о производимой продукции №76/2014 от 28.11.2014 указанный производитель взял на себя обязательство изготавливать по заказу и под контролем заявителя алкогольную продукцию под товарными знаками «ТАЛИСМАН»/«TALISMAN» для дальнейших поставок и реализации потребителем в России;

- в соответствии с указанным соглашением заявителем были разработаны дизайн-макеты этикеток для маркировки продукции и переданы АО «Корпорация Киндзмараули», среди которых и этикетка, заявленная в качестве товарного знака (см. приложение №1 к соглашению о производимой продукции);

- указанное соглашение активно исполняется сторонами, ввоз продукции подтверждается грузовыми таможенными декларациями, свидетельствами о государственной регистрации грузинских вин «TALISMAN», а также распечатками из сети Интернет и каталогами продукции, подтверждающими, что вина под маркой «TALISMAN» производства АО «Корпорация Киндзмараули» предлагаются к продаже компанией Русьимпорт;

- АО «Корпорация Киндзмараули» является одним из немногих грузинских производителей, которые изготавливают вина с использованием квеври;

- Национальное агентство вина при Министерстве сельского хозяйства Грузии, выдав сертификат соответствия на вина Saperavi Talisman Kvevri Matured и Rkatsiteli Talisman Kvevri Matured, изготовленные АО «Корпорация Киндзмараули», подтвердило, что указанный производитель действительно изготавливает/хранит вина в квеври;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ – «вина, изготовленные в Грузии» не будет противоречить российскому законодательству.

К возражению приложены следующие материалы:

- список стран-участниц «Конвенции об охране нематериального культурного наследия» [1];

- список стран-участниц «Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия» [2];

- список объектов всемирного культурного и природного наследия, распечатка сведений с сайта ЮНЕСКО [3];

- копия Соглашения о производимой продукции №76/2014 от 28.11.2014 [4];

- копии грузовых таможенных деклараций [5];

- копии свидетельств о регистрации грузинских вин [6];

- распечатки из сети Интернет с информацией о винах «TALISMAN» [7];
- копии страниц каталога продукции [8];
- распечатка сведений о вине «TALISMAN ESTATE» [9];
- копия технологической инструкции по производству вина «RKATSITELI» торговой марки «TALISMAN ESTATE KVEVRI» [10];
- распечатка сведений о вине «TALISMAN KVEVRI MATURED» [11];
- распечатка сведений о Национальном Агентстве вина при Министерстве сельского хозяйства Грузии [12];
- копия сертификата соответствия №GE-2269 [13].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.09.2013) подачи заявки №2013730563 на государственную 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 от 05.03.2003 № 32, 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 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство и назначение.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой вертикально ориентированную этикетку прямоугольной формы, в центре которой расположен словесный элемент «**TALISMAN**», под которым размещен словесный элемент «**ESTATE**», выполненный буквами меньшего размера. Над словом «**TALISMAN**» расположен горизонтально ориентированный прямоугольник с расположенным внутри него геометрическим орнаментом и стилизованным изображением тигра, в нижней части этикетки расположены словесные элементы «**RKATSITELI KVEVRI**», «**რქაშითელი ქვევრი**», выполненные буквами латинского и грузинского алфавитов, под которыми расположено стилизованное изображение кувшина.

Государственная регистрация товарного знака согласно возражению испрашивается в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ – вина, изготовленные в Грузии.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят неохранные элементы «RKATSITELI KVEVRI», «რქაწითელი ქვევრი», которые на основании абзаца 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса относятся к описательным элементам обозначения, что заявителем не оспаривается в возражении.

Согласно информации, полученной из сети Интернет, а также из материалов возражения, **Квеври** (ქვევრი, англ. kvevri) — в Закавказье керамическое изделие, напоминающее амфору, но без ручек. Имеет форму конуса и используется при изготовлении вина. Квеври бывают всех размеров — от обычного кувшинного до громадных, на несколько сотен литров.

Следует отметить, что факт включения метода изготовления вина в квеври в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, не может служить основанием для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям, изложенным в пункте 4 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент "KVEVRI", входящий в состав заявленного обозначения, не относится к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо к объектам всемирного культурного или природного наследия, следовательно, на него не распространяется действие пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что согласно материалам возражения, заявленное обозначение предназначено для маркировки вина, изготовленного в Грузии с использованием квеври. В связи с указанным наличие в составе заявленной этикетки обозначений ქვევრი, kvevri на грузинском и английском языках не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, поскольку данная информация соответствует действительности. Представленное Соглашение о производимой продукции между заявителем и грузинским производителем вина АО "Корпорация Киндзмараули", согласно которому вино, маркируемое обозначением "TALISMAN", производится по заказу заявителя, опровергает вывод экспертизы о способности заявленного

обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2015, отменить решение Роспатента от 24.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730563.