

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 29.04.2014, поданное по поручению компании Г. Лехерт, к.с., Словацкая Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715680, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012715680 с приоритетом от 15.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Tokajské Brandy», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 12.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктам 1, 3, 4 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение «Tokajské Brandy» («Tokajské» представляет собой прилагательное от географического названия Токай (Tokaj) – город в Венгрии; «Brandy» - в переводе с английского языка – Бренди – алкогольный напиток, общий термин для обозначения продуктов

дистилляции виноградного вина, фруктовой или ягодной браги, см. Яндекс.Словари)) в целом состоит из неохраняемых словесных элементов, которые указывают на вид товара и его место происхождения.

Также согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент заявленного обозначения «Tokajské» представляет собой прилагательное от географического названия Токай – город в Венгрии, который находится в медье Боршод-Абауй-Земплен (Северная Венгрия) на берегу р. Тиса и является винодельческим регионом, где производят токайские вина из белых сортов винограда. Основная часть региона расположена на территории Венгрии. Высокое качество токайских вин обеспечивает целый комплекс условий: почва, климат, автохтонные сорта винограда, методы производства и хранения вин (см. <http://ru.wikipedia.org>). В связи с изложенным, словесный элемент «Tokajské» идентифицирует вино как происходящее с определенной территории, так как его особое качество, репутация и другие характеристики определяются особыми природными условиями, и его происхождение связано с территорией конкретного географического объекта. В связи с этим, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и качества товаров, места происхождения товаров и места нахождения изготовителя.

Кроме того, в заключении указано, что Токай является объектом всемирного наследия, следовательно, без согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от соответствующего компетентного органа, ему не может быть предоставлена правовая охрана на имя заявителя по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 29.04.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Европейского Союза определено, что вина, производимые на территории Венгрии, носят название «Tokaji», а производители на словацкой территории маркируют свой товар как «Tokajsky»;

- наименование «Токай» относится к названию вина и именно как вино, обладающее набором специфических характеристик, оно было занесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении «бренди», который не является охраняемым объектом всемирного культурного наследия.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012715680 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявки.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены распечатки из сети Интернет из решения судебной палаты Евросоюза [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (15.05.2012) поступления заявки №2012715680 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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.

Согласно пункту 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 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.

Заявленное обозначение по заявке №2012715680 представляет собой словесное обозначение «Tokajské Brandy», выполненное стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «бренди».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 и 4 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленное обозначение включен словесный элемент «Токајскé», который является прилагательным, образованным от географического названия Токай.

Согласно словарно-справочной информации (см. Яндекс. Словари) Токай - селение на С.-В. Венгрии, в медье области Боршод-Абауй-Земплен, на правом берегу р. Тиса, у восточного подножия горы Токай. Центр виноградарского и винодельческого района, известного высококачественным вином (токай). Город Токай — центр винодельческого региона Токай-Хедьялья, в котором производится одноимённое вино. Регион включён в список мирового наследия ЮНЕСКО. Токай - десертное виноградное вино, вырабатываемое в Венгрии из винограда белых сортов Фурминт и Гарс-Левелю. Содержание спирта 6-16 объёмных %, сахаристость 0-25%. Приготавливается брожением высокосахаристого сусла (30-60% сахара), получаемого из заизюмленного (или завяленного) винограда, пораженного микроскопическим грибом *Botrytis cinerea*. После осветления вино выдерживают 4-8 лет в подвалах при температуре 9-11° С, влажности воздуха 85-90%; при этом обязательно присутствие гриба *Cladosporium cellareo*. Наиболее известны вина "Асу", "Токайская эссенция", "Самородное".

Бренди (англ. brandy, сокращение для brandywine, от нидерл. brandewijn — жжёное вино, от branden — сжигать; wijn — вино) — алкогольный напиток, общий термин для обозначения продуктов дистилляции виноградного вина, фруктовой или ягодной браги (обычно крепостью 40—60 % об). Если явно не указано иное, то бренди изготавливается из виноградного вина.

Исходя из указанного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, в состав которого входит географическое название, может быть воспринято российским потребителем как указание на место нахождения лица – город Токай.

Словесный элемент «Бренди» представляет собой вид товара 33 класса МКТУ, в связи с чем не может быть объектом правовой охраны.

Таким образом, заявленное обозначение указывает на вид товара и место его производства, то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку слово «Токай» хорошо известно российскому потребителю как название вина, производимого в Венгрии и обладающего особым качеством, свойствами, определенными природными условиями, то производное от него обозначение «Tokajské Brandy (Токайский Бренди)» будет восприниматься потребителем в качестве указания на алкогольный напиток, произведенный в Венгрии.

Принимая во внимание то обстоятельство, что местом нахождения заявителя является Словацкая Республика, а не Венгрия, регистрация заявленного обозначения на имя словацкой компании способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара, а также места его производства.

Представленные документы [1] не дают однозначного представления о том, что между Венгрией и Словакией достигнуто соглашение о маркировке вин обозначениями «Tokaji/ Tokajské». Кроме того, отсутствует полный перевод на русский язык приложенных к основному тексту страниц, а также в копиях документов отсутствует страница №64/66.

Как упоминалось выше, заявленное обозначение содержит словесный элемент «Tokajské», который является производным от названия винодельческого региона и города в Венгрии, при этом, винодельческий регион Токай, в свою очередь, является объектом всемирного природного наследия, регистрация которого в качестве товарного знака согласно пункту 4 статьи 1483 Кодекса допускается только с согласия собственника или лиц, уполномоченных собственником.

Заявителем не представлено документов, позволяющих осуществить регистрацию обозначения сходного с названием объекта всемирно природного наследия.

В связи с этим, коллегией палаты по патентным спорам сделан вывод о том, что указанное основание о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012715680 пункту 4 статьи 1483 Кодекса не может быть снято.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 12.02.2014.