

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВинГород», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022774931, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022774931, поданной 20.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022774931. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент заявленного обозначения «BARCELONA» в переводе с английского означающий «БАРСЕЛОНА» - город в Испании (см. Исторический словарь, <https://academic.ru/>) является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BARCELONA» также будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявитель находится в г. Москва.

Ввиду того, что словесный элемент «BARCELONA» в сознании потребителя вызывает ассоциации с городом в Испании, следовательно, и то, что заявленные товары изготовлены в указанном городе, в связи с чем препятствие в регистрации заявленного обозначения, а именно, введение потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, не может быть снято.

Кроме того, заявителем было подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, в соответствии с которым был удален из обозначения словесный элемент «MEDITERRANEAN WINE». На основании удовлетворения данного заявления основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в отношении данных словесных элементов, были сняты.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.01.2024, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель является эксклюзивным дистрибьютером продукции, относящейся к 33 классу МКТУ испанской компании «Barcelona Mediterranean Wine, SL», расположенной в городе Барселона.

- в материалы заявки в экспертизу был представлен контракт от 27.10.2021 [1] между заявителем и указанной компанией на поставку вина со спецификациями, а также письменное согласие компании «Barcelona Mediterranean Wine, SL» [2] на

регистрацию заявленного обозначения с подтверждением характера взаимоотношений между обоими лицами,

- компания «Barcelona Mediterranean Wine, SL» является правообладателем зарегистрированных в Испании товарных знаков №M627808, №N0371065,

- возможность регистрации товарного знака на имя агента/представителя владельца товарного знака в одной из стран Союза предусмотрена статьей 6 - septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности,

- продукция, поставляемая заявителем на российский рынок под заявленным обозначением, приобрела известность у российского потребителя,

- заявленное обозначение используется в отношении вина, производимого компанией из города Барселона, информация доводится до сведения потребителя на этикетках товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022774931 с исключением из правовой охраны словесного элемента «BARCELONA» для следующих товаров 33 класса МКТУ «вина, вина игристые, вино из виноградных выжимок, произведенные в Барселоне».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Договор №1973 от 07.04.2022 на участие в выставке Краснодар Vinorus с 26 по 28 апреля 2022,

2. Договор №2088 от 12.04.2022 на участие в дегустационном конкурсе «Южная Россия»,

3. Таможенная декларация от 30.08.2022,

4. Товарная накладная №578 от 31.07.2022 на поставку товара под заявленным обозначением между заявителем и ООО «Шанс+»,

5. Товарная накладная № 593 от 01.08.2022 на поставку товара под заявленным обозначением между заявителем и ООО «Лента»,

6. Товарная накладная №1521 от 06.10.2022 на поставку товара под заявленным обозначением между заявителем и ООО «Модус»,

7. Товарные накладные №3354 от 25.11.2022 и №8110 от 21.08.2023 на поставку товара под заявленным обозначением между заявителем и ООО «Торговый дом Лион»,

8. Товарная накладная №4907 от 19.05.2023 на поставку товара под заявленным обозначением между заявителем и ООО «Алкогольная региональная компания»,

9. Товарная накладная №9738 от 12.01.2023 на поставку товара под заявленным обозначением между заявителем и ООО «ДК Восток»,

10. Товарные накладные №7279 от 28.07.2023 и №11613 от 12.12.2023 на поставку товара под заявленным обозначением между заявителем и ООО «Кристалл Плюс»,

11. Дипломы о награждении серебряной и золотой медалями в номинации «винодельческая продукция иностранных производителей на дегустационном конкурсе «Южная Россия»,

12. Распечатка с сайта <https://vingorod.ru/>,

13. Фотографии этикеток на товарах,

14. Спецификация №2 от 10.08.2022 к контракту № VG/BMW-271021 от 27.10.2021,

15. Акт использованной марки к контракту № VG/BMW-271021 от 27.10.2021,

16. Счёт № 60-2022 от 10.08.2022,

17. Упаковочный лист к счёту № 60-2022 от 10.08.2022,

18. Спецификация № 10 от 29.03.2023 к контракту № VG/BMW-271021 от 27.10.2021,

19. Инвойс № 18-2023 от 30.03.2023,

20. Упаковочный лист к инвойсу № 18-2023 от 30.03.2023,

21. Международная товарно-транспортная накладная от 30.03.2023,

22. Международная товарно-транспортная накладная от 19.08.2022.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.10.2022) поступления заявки №2022774931 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.



Заявленное обозначение «» по заявке №2022774931 с приоритетом от 20.10.2022 является комбинированным, включает словесный элемент «BARCELONA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде фигуры округлой формы со стилизованными звёздами.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 классов МКТУ с уточняющей формулировкой *«вина, вина игристые, вино из виноградных выжимок, произведенные в Барселоне»*.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент действительно является географическим объектом. Как указано в общедоступных источниках информации, приведенных экспертизой (вышеупомянутые онлайн-ресурсы Исторический словарь, <https://academic.ru/>), обозначения «BARCELONA» в переводе с английского означающий «БАРСЕЛОНА» - город в Испании.

Таким образом, словесный элемент «BARCELONA» является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью, представляет собой географическое наименование и указывает на местонахождение производителя товаров / место производства товаров, с чем заявитель выражает согласие.

Анализ обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «BARCELONA» в сознании потребителя вызывает ассоциации с городом в Испании.

Барселона является крупнейшим промышленным и торговым центром Испании, https://illustrated_dictionary.academic.ru/1075/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0, Испания, в свою очередь, является одним из крупнейших винодельческих регионов.

Анализ представленных материалов показал, что, действительно, продукция испанской компании «Barcelona Mediterranean Wine, SL» присутствует на рынке, потребитель знаком с данной продукцией, что подтверждается участием в выставках, сведениями с официального сайта (<https://vingorod.ru/>), фотографиями этикеток, дипломом (Приложение 1, 2, 11-13).

Сам заявитель указывает, что является дистрибьютером продукции, относящейся к 33 классу МКТУ, испанской компании «Barcelona Mediterranean Wine, SL», расположенной в городе Барселона, что подтверждается представленным в

экспертизу контрактом от 27.10.2021 [1] между заявителем и указанной компанией на поставку вина со спецификациями (Приложение 14-15), таможенными декларациями (Приложение 3), счетами (Приложение 16, 17, 22), а также документами, подтверждающими дальнейшую реализацию товара через иных лиц (Приложение 4-6).

Представленные копии товарных накладных, спецификации, инвойса, упаковочного листа к инвойсу, международных товарно-транспортных накладных (Приложения 7-10, 18-21) не могут быть приняты во внимание, поскольку датированы позднее даты приоритета заявленного обозначения 20.10.2022.

Заявителем в экспертизу также было представлено письмо-согласие [2], в котором указано, что владелец бренда «BARCELONA» испанская компания «Barcelona Mediterranean Wine, SL» подтверждает, что заявитель является дистрибьютором в России производимых ею по заказу ООО «ВинГород» вин под маркой «BARCELONA», а также разрешает заявителю зарегистрировать торговую марку «BARCELONA» на свое имя в России.

Из представленного письма-согласия также следует, что компания «Barcelona Mediterranean Wine, SL» и ООО «ВинГород» известны на рынке России в качестве ведущих совместный бизнес компаний именно в отношении поставок вин под указанным брендом.

Таким образом, из представленных материалов следует, что производителем продукции является компания «Barcelona Mediterranean Wine, SL», Испания, что также отражено на этикетках товара, заявитель же занимается только торговой деятельностью, а не производством вина. В этой связи с учетом внесения в перечень товаров 33 класса МТКУ уточняющей формулировки *«произведенные в Барселоне»* введение потребителя в заблуждение относительно места производства товаров отсутствует.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что действие контракта компании «Barcelona Mediterranean Wine, SL» с импортером может носить срочный характер.



Коллегия отмечает, что регистрация товарного знака «» позволит маркировать заявленным обозначением продукцию испанского производителя «Barcelona Mediterranean Wine, SL» с указанием иного лица, а именно: российской компании, а не лица, который уже имеет репутацию на рынке, что в данном случае может привести к введению потребителя в заблуждение уже относительно изготовителя товаров.

Таким образом, есть основания полагать, что у потребителя обозначение «» будет ассоциироваться именно с компанией «Barcelona Mediterranean Wine, SL» как производителя и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением на имя другого лица, потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров 33 класса МКТУ, поскольку заявителем является компания, находящаяся в городе Москва.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 10.01.2024.