

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 08.11.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Абрау-Дюрсо», Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010702127/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010702127/50 с приоритетом от 29.01.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Корреспонденцией Исх. № 61/12-333 от 31.05.2010, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.06.2010 (подтверждено корреспонденцией от 06.07.2010), заявителем был ограничен перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ товарами «вина, в том числе вина игристые».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ABRAU», выполненное стандартным шрифтом с тенью заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 04.08.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010702127/50. 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 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что «заявленное обозначение «ABRAU» является производным от «Абрау-Дюрсо» – село (ранее – поселок городского типа) в Краснодарском крае России, входит в состав муниципального образования город-герой Новороссийск (ru.wikipedia.org, www.idisuda.ru), указывает на географическое наименование и местонахождение заявителя».

Заключение обосновано тем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, являющиеся географическими названиями.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 04.08.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- доводы экспертизы представляются неверными и противоречащими нормам Кодекса, практике экспертизы и Палаты по патентным спорам;

- пункт 1 статьи 1483 Кодекса не содержит такого основания для отказа в регистрации товарного знака как воспроизведение географического названия – отказ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса возможен, если соответствующее наименование воспринимается как указание на место производства или сбыта товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака;

- действующим законодательством и практикой Роспатента подтверждается возможность при определенных условиях предоставления правовой охраны обозначениям, включающим в себя географические наименования (их части или производные от них), являющиеся местом нахождения заявителя;

- словесный элемент «ABRAU» не является и не может являться производным от наименования «Абрау-Дюрсо», поскольку, согласно определению «производные слова – слова, образованные от существующих в языке слов посредством действующих в языке моделей словообразования», то есть рассматриваемый элемент указанному определению не соответствует;

- словесный элемент «ABRAU» является семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам/услугам и не может указывать на какие-либо

характеристики товаров/услуг, в том числе, на место производства товаров (место оказания услуг);

- словесный элемент «ABRAU» является наименованием географического объекта – озера Абрау (Абрау – самое большое пресноводное озеро Краснодарского края, расположено на западе края на Абрауском полуострове, в 14 км от черноморского города Новороссийск);

- представляется очевидным, что наименование озера неспособно выполнять описательную функцию по отношению к заявленным товарам/услугам, поскольку на территории озера невозможно осуществление производственного процесса, равно как и сбыта заявленных товаров;

- данный довод подтверждается практикой Палаты по патентным спорам в решениях о товарных знаках «КАВКАЗ» (свидетельство № 301054), «STAROPRAZSKO» (свидетельство № 310847);

- наименование озера Абрау («ABRAU») не содержит каких-либо указаний на характеристики товаров.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 04.08.2010 и о регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010702127 на 3 л. {1};

- распечатка решения Роспатента от 27.08.2008 касательно товарного знака «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» на 7 л. {2};

- копия решения Роспатента от 29.09.2009 касательно товарного знака «ПЕТРОГРАД» на 9 л. {3};

- копия решения Роспатента от 21.06.2007 касательно товарного знака «КАВКАЗ» на 8 л. {4};

- копия решения Роспатента от 21.06.2007 касательно товарного знака «STAROPRAZSKO» на 8 л. {5};

- копии страниц книги Самойленко А.А. География туризма: учебное пособие, Ростов н/Д: Феникс, 2006, на 6 л. {6};

- выдержка из Путеводителя по Кубани на 2 л. {7};

- распечатка с сайта <http://dic.akademic.ru> на 1 л. {8};

- распечатка с сайта <http://ru.wikipedia.org> на 1 л. {9}.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.12.2010, заявителем представлены дополнительные материалы:

- копия сводной таблицы «Показатели производства продукции и отгрузки за период с 2006 года по 11 мес. 2010 года по ЗАО «Абрау-Дюрсо» на 2 л. {10};

- копии фотографий продукции заявителя на 7 л. {11};

- копии товарных накладных и счетов-фактуры на 10 л. {12};

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.09.2010 на 12 л. {13};

- рекламные материалы на 64 л. {14};

- копия каталога «Шампанская коллекция» на 19 л. {15};

- копия договора поставки № 1 от 27.12.2007 с приложениями на 18 л. {16};

- копия договора поставки № 2 от 27.12.2007 с приложениями на 17 л. {17};

- копия договора поставки № 3 от 25.12.2007 с приложениями на 12 л. {18};

- копия договора поставки № 4 от 01.02.2006 с приложениями на 9 л. {19};

- копия договора поставки № 05 от 07.02.2006 с приложениями на 6 л. {20};

- копия договора поставки № 29 от 04.05.2009 с приложениями на 11 л. {21};

- копия договора поставки № 36 от 11.01.2010 с приложениями на 8 л. {22}.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.01.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,

регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий.

Заявленное словесное обозначение «ABRAU» выполнено стандартным шрифтом с тенью заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана

заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал следующее.

Абрау-Дюрсо (от абхаз. (черкес.) **абрау** – провал, **дюрсду** – четыре источника), пос. городского типа в Верхнебаканском р-не Краснодарского края, виноградарско-винодельч. Микрорайон. <...> Расположен в 14 км к западу от Новороссийска и в 6 км к северу от берега Черного моря в горной котловине, на берегу живописного озера Абрау. В Абрау-Дюрсо находится одноименное предприятие, производящее игристые и натуральные сухие виноградные вина, одно из крупнейших винодельческих предприятий России. Завод шампанских вин был построен в 1870 году по решению главного винодела Удельного ведомства князя Л. Голицына, долгое время искавшего район, климат и почвы которого в максимальной степени соответствовали бы климату и почвам Шампани. <...> Абрау-Дюрсо стало колыбелью русского, а затем и советского шампанского и знаменитых столовых вин («Каберне Абрау», «Рислинг Абрау») (см. *Большая энциклопедия в 62 томах, том 1 – М.: ТЕРРА, 2006, стр. 75*).

«Озеро Абрау является самым большим пресноводным озером, расположенным в Краснодарском крае. <...> На берегу озера находится село Абрау-Дюрсо» (см. «Озера мира» <http://inpath.ru/nature/lake/125>).

Изложенное выше свидетельствует о том, что заявленное обозначение представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита названия озера в Краснодарском крае. При этом данное название действительно фонетически воспроизводит первую часть названия села «Абрау-Дюрсо». Вместе с тем выполнение заявленного обозначения буквами латинского алфавита и использование только части названия села (названия озера) придает рассматриваемому словесному элементу определенную долю оригинальности, позволяющей воспринимать его как средство индивидуализации, существенным образом отличающееся от названия села. Следовательно, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют какие-либо основания полагать, что заявленное

обозначение способно восприниматься как простое указание на место производства товаров и место оказания услуг.

Также при принятии решения учтено, что на берегу указанного озера расположен завод – предприятие заявителя, то есть заявитель имеет прямое отношение к упомянутому региону.

Таким образом, выбор заявителем рассматриваемого названия географически мотивирован: предприятие заявителя расположено в населенном пункте Абрау-Дюрсо, в непосредственной близости от озера Абрау. История насчитывает около двух с половиной столетий существования данного предприятия, за которые оно стало известным как завод-изготовитель вин со сложившейся положительной репутацией.

Представленные на заседании коллегии Палаты по патентным спорам материалы свидетельствуют об осуществлении заявителем деятельности по производству товаров, указанных в перечне заявки № 2010702127/50. При этом заявителем уже налажено производство товаров, маркированных заявленным обозначением.

Таким образом, проанализировав все имеющиеся материалы и доводы, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению «ABRAU» по заявке № 2010702127/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.11.2010, отменить решение Роспатента от 04.08.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010702127/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»**

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

33 – вина, в том числе вина игристые;

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе, агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческим потребителям; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; макетирование рекламы; организация выставок, торговых ярмарок в рекламных и коммерческих целях; представление указанных товаров 33 класса на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, включая услуги торговли; распространение образцов; реклама интерактивная в компьютерной сети; тестирование психологическое при найме на работу; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).