

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 04.02.2011, поданное по поручению ООО «Уралторгсервис», г. Екатеринбург (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 №2007737071/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007737071/50 с приоритетом от 27.11.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 33 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АРАШАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Роспатентом 18.12.2009 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 качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне заявки №2007737071/50 товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1), 7 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «АРАШАН» представляет собой географическое название (Арашан – поселок в Чуйской области (Киргизия), см. www.megasom.kg, www.wikimapia.org), является

одноименным названием известного киргизского бальзама, выпускаемого Фрунзенским ликеро-водочным заводом (см. Ю. Иванов «Крепкоалкогольные напитки», Смоленск, «Русич», 1997, стр. 415, «Экспертиза напитков» под редакцией В. М. Позняковского, Издательство Новосибирского университета, 2000, стр. 107, а также www.c-cafe.ru, <http://sntdp.front.ru>).

Согласно информации из сети Интернет (<http://ru.wikipedia.org>, <http://slovari.yandex.ru>, www.kommersant.ru, <http://geroiros.narod.ru>, <http://kyrgyzby.narod.ru>, www.az-libr.ru, www.i-stroy.ru, www.axisglobe-ru.com, www.photo.kg, <http://vmeste-online.ru>), в селе Арашан родились такие известные личности, как Азимбек Бейшембаевич Исабеков, Алмазбек Атамбаев Шаршеневич (премьер-министры Киргизской Республики), Джумагулов Апас Джумагулович (посол Киргизии в России), на основе местных трав многие годы вырабатывался бальзам с одноименным названием. Указанное позволяет говорить об известности данного географического объекта российскому потребителю.

Принимая во внимание, что заявителем, находящемся в г.Екатеринбурге, не представлены материалы, подтверждающие то, что географическое название, не соответствующее названию его действительного местонахождения, воспринималось потребителем до даты подачи заявки как товарный знак заявителя, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «АРШАН», право пользования которого принадлежит:

- «Санаторно-курортному учреждению профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт», 670001, респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 49 (свидетельство №59/2 с приоритетом от 26.12.2002);
- ООО «Завод «Родник», 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 269 (свидетельство №59/3 с приоритетом от 10.01.2003);
- Мальцеву Павлу Георгиевичу, 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пер. Бийский, д. 27 (свидетельство №59/4 с приоритетом от 19.05.2006).

Заявленное обозначение «АРАШАН» и противопоставленное наименование места происхождения товаров являются сходными по фонетическому (звуковому) и графическому (визуальному) признакам.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.02.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «АРАШАН» не может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и нахождения его изготовителя, поскольку одноименный поселок, а также местность, в которой он расположен, являются малоизвестными;

- поселок и местность неизвестны потребителю в Российской Федерации какими-либо особыми климатическими и природными условиями, имеющими отношение к производству алкогольной продукции;

- в экспертном заключении нет ссылок на официальные документы, подтверждающие, что поселок с таким названием зарегистрирован в Киргизии как населенный пункт;

- ссылка экспертизы на неофициальные сайты, к которым относится Wikipedia, является неправомерной, поскольку уровень достоверности информации на подобных сайтах невелик;

- географическое наименование Арашан не может быть известно российскому потребителю в связи с рождением в этом селе ряда киргизских чиновников, фамилии которых приведены в экспертном заключении;

- бальзам «Арашан», основными компонентами которого, по утверждению эксперта, являются лекарственными растениями, может считаться скорее лечебным средством, нежели алкогольным напитком, в то время как заявитель планирует производить коньяк «АРАШАН» из коньячного спирта, получаемого путем перегонки виноградного вина, приготовленного из винограда, не произрастающего близ поселка «Арашан» и не используемого Фрунзенским ликеро-водочным заводом для производства одноименного бальзама;

- в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на упаковке продукции должна содержаться информация о производителе товара, что позволяет потребителю получить полную информацию об изготовителе продукции, его место нахождения, которая обеспечивает потребителю возможность выбора;

- в экспертном заключении отсутствуют ссылки на официальные документы, подтверждающие, что Фрунзенским ликеро-водочным заводом действительно осуществляется деятельность по производству алкогольной продукции, не представлен опрос потребителей об известности бальзама «Арашан» на территории Российской Федерации; информация из специальной литературы 10-летней давности, в которой приводятся сведения о бальзаме и о заводе, ранее производившим этот бальзам, является устаревшей;

- в отношении сходства заявленного обозначения «АРАШАН» с наименованием места происхождения товаров «АРШАН» следует отметить, что вероятность их смешения может возникнуть только при однородности товаров; под обозначением «АРШАН» выпускается минеральная вода, относящаяся к 32 классу МКТУ, в то время как обозначение «АРАШАН» заявлено в отношении иных классов, неоднородных товарам 32 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2007737071/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (27.11.2007) поступления заявки №2007737071/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее —

Закон) 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 положениями пункта 1 статьи 6 Закона 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 место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, когда эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АРАШАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16, 33 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ.

Согласно общедоступной информации из сети Интернет заявленное обозначение «АРАШАН» совпадает с названием географического объекта – киргизского села Арашан, расположенного в Чуйской области (см. www.megacom.kg). Таким образом, обозначение «АРАШАН» является указанием на место производства товаров, в силу чего ему не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Известность этого географического наименования подтверждается не только информацией сети Интернет о том, что оно связано с рядом известных личностей, но также тем, что обозначение «Арашан» используется для маркировки киргизского бальзама «Арашан», производимого на основе набора трав, произрастающих в горах Киргизии. Производителем бальзама является ООО «Ликеро-водочный завод «Бишкек» (www.product.ru/arcmain_det.asp?ID=9223). Об известности этого напитка российскому потребителю свидетельствуют как словарно-справочные источники информации (см., например, справочники «Экспертиза напитков» под общей редакцией чл.-корр. РАЕН, профессора В.М. Поздняковского, Новосибирск, Издательство Новосибирского университета, 2000, стр. 107 и «Крепкоалкогольные напитки»/ Ю.Г. Иванов, -

Смоленск: «Русич», 1997, стр. 415), так и информация из сети Интернет (см. поисковую систему Яндекс, www.c-cafe.ru (Словарь алкогольных напитков), <http://justlife.narod.ru>, <http://msn.kg> и т.д.).

Принимая во внимание то, что обозначение «АРАШАН» известно российскому потребителю и ассоциируется с определенным местом происхождения товара – Киргизией, регистрация такого обозначения на имя российского заявителя, не допустима, поскольку способна привести к формированию в сознании потребителя представление об определенном происхождении товара и его изготовителя, которое не соответствует действительности.

Заявитель же не представил каких-либо сведений о присутствии в гражданском обороте товаров (услуг) заявителя, маркированных заявленным обозначением, и, следовательно, нет оснований для вывода, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителя с заявителем, что могло бы опровергнуть вывод экспертизы о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение.

В этой связи довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положением пункта 3 статьи 6 Закона (пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса) является обоснованным.

Что касается доводов заявителя о неправомерности ссылок на информацию, содержащуюся в Интернет-ресурсах, то они не являются убедительными, поскольку в последние годы Интернет получил широкое распространение в качестве общедоступного средства информации и рекламы.

Относительно приведенных в решении Роспатента доводов о сходстве до степени смешения обозначения «АРАШАН» с наименованием места происхождения товаров «АРШАН», следует отметить следующее. Несмотря на имеющееся фонетическое сходство данных обозначений, они, тем не менее, представляют собой название разных географических объектов (Аршан – бальнеологический и горно-климатический курорт в Бурятии (Российская Федерация), см. «Географический энциклопедический словарь», М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2003, стр. 57) и не могут быть смешаны в сознании потребителя. В этой связи довод экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса (пункта 2 статьи 7 Закона) представляется неправомерным.

Учитывая изложенное, коллегия Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.02.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2009.