

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 24.06.2011. Данное возражение подано ООО «Агрофирма Шабо» и Э.Ж. Икуридзе, Украина (далее – заявители) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ШАБО» по международной регистрации №1010371, при этом установлено следующее.

Знак «ШАБО» был зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 29.05.2009 за №1010371 в отношении товаров 33 и услуг 43 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителей.

Знак «ШАБО» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.03.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ШАБО» по международной регистрации № 1010371 для всех заявленных товаров 33 и услуг 35 и 43 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак «ШАБО» воспроизводит название географического объекта – села ШАБО в Белгород-Днестровском районе Одесской области, Украина. В XIX веке село Шабо стало широко известно как регион с богатой культурой виноградарства и виноделия. В связи с изложенным знак «ШАБО» будет восприниматься как географическое название – указание на место производства продукции и/или сырья для этой продукции – алкогольных напитков, сделанных из винограда, выращенного в данной местности и обладающего определенными

свойствами.

Кроме того, знак «ШАБО» по международной регистрации №1010371 является сходным до степени смешения со знаком «СНАВОТ» по международной регистрации №423985, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 33 класса МКТУ (приоритет от 02.03.1976) {1}.

В Палату по патентным спорам 24.06.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ШАБО» по международной регистрации №1010371, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ШАБО» является названием маленького села, которое расположено за пределами Российской Федерации и является неизвестным для российского потребителя географическим местом, в связи с чем потребители будут воспринимать данное обозначение как фантазийное;

- обозначение «ШАБО» не может характеризовать никакие товары, поскольку оно воспринимается в качестве изобретенного слова, совпадающего с фирменным наименованием заявителя;

- само обозначение «ШАБО» стало известным благодаря деятельности заявителя под данным обозначением;

- знаки по международным регистрациям №1010371 и №423985 несходны по фонетическому, семантическому, визуальным критериям сходства;

- фонетическое различие обусловлено различным количеством букв и звуков, входящих в состав сравниваемых обозначений;

- различный вид шрифта, отсутствие одинаковых букв приводят к визуальному несхождению знаков;

- знак по международной регистрации «ШАБО», в отличие от противопоставленного знака «СНАВОТ», воспринимается как знак, используемый при маркировке товаров заявителя.

В подтверждение изложенных доводов на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.10.2011, были представлены:

- копия письма из администрации села Шабо [1];
- копия решения коллегии Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности [2];
- копия приказа Государственного Департамента интеллектуальной собственности

[3];

- копии материалов, касающиеся подготовительных действий заявителей для выхода на рынок Российской Федерации [4];

- копия статьи из журнала «Галерея» [5].

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1010371 в отношении всех заявленных товаров 33 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

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

С учетом даты (29.05.2009) международной регистрации № 1010371 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «ШАБО» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «ШАБО» имеет несколько значений:

1. фамилия итальянского историка – Фредерико Шабо (Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982);
2. сорт садовой гвоздики (Соколова Т.А., Бочкова И.Ю. Декоративное растениеводство: Цветоводство: учебник для студ. вузов — М.: Издательский центр "Академия", 2006. — С. 119-120. — 432 с.);
3. село в Белгород – Днестровском районе Одесской области Украины (материалы сайта Википедия);
4. Шабо (микеир) — неклассифицированный язык Эфиопии, условно относимый к нило-сахарской макросемье (материалы сайта Википедия).

Однако, в заключении по результатам экспертизы указано, что обозначение «ШАБО» будет восприниматься исключительно как наименование географической единицы – села Шабо.

Действительно, единичные словарно - справочные источники содержат информацию об административно-территориальной единице на территории Украины - село Шабо, также в них содержатся упоминания о том, что это регион с богатой культурой виноградарства и виноделия. Количество проживающих жителей данного села составляет около 7-8 тысяч человек.

Вместе с тем, малочисленность населения села Шабо, нахождение его на территории

другого государства, а также ограниченное количество сведений о нем обуславливают вывод о том, что для российского потребителя название указанного села в Белгород – Днестровском районе Одесской области (Украина) является малоизвестным.

В заключении по результатам экспертизы не было представлено убедительных доводов относительно восприятия средним российским потребителем знака «ШАБО» как названия села в Украине. Материалы дела также не позволяют установить возможность возникновения в сознании потребителя представления об определенном качестве товаров, маркированных знаком «ШАБО».

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, было установлено, что обозначение «ШАБО» является многозначным словом, однако, указанные значения слова «ШАБО» не относятся к общей лексике и не являются широко известными российскому потребителю. Кроме того, было установлено, что обозначение «ШАБО» имеет низкую степень вероятности восприятия средним российском потребителем в качестве географического наименования или характеристики товаров заявителя.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что знак «ШАБО» и его транслитерация буквами латинского алфавита «SHABO» как минимум с 2004 года интенсивно использовались заявителями как средство индивидуализации производимых ими товаров и связанных с ними услуг. Заявителями производится широкий ассортимент продукции под обозначением «ШАБО», в частности, существуют вина «Саперави Резерв Шабо», «Каберне Классик Шато Шабо», «Каберне Резерв Шабо», коньяки «ШАБО V.S.O.P.», «ШАБО V.S.», бренди «ШАБО-20», «ШАБО-10» и др. Указанная продукция распространяется во многие зарубежные страны. Заявитель неоднократно участвовал в выставках и удостоивался наградами за произведенную продукцию под знаком «ШАБО» («SHABO»).

Коллегия приняла во внимание также информацию о том, что согласно справке администрации села Шабо [1], а также решению Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины [2-3] хозяйственную деятельность по производству алкогольной продукции в селе Шабо осуществляют только ООО «Агрофирма Шабо», ООО «Промышленно-торговая компания «Шабо» и Э.Ж. Икуридзе. В справке [1] также указано, что управленческая деятельность заявителей построена по холдинговому принципу, где организационной, координирующей, контролирующей и управляющей деятельностью занимается Икуридзе Э.Ж.

Кроме того, необходимо учитывать, что знак «ШАБО» был признан хорошо известным знаком на территории Украины на имя ООО «Агрофирма Шабо», ООО

«Промышленно-торговая компания «Шабо» и Э.Ж. Икуридзе, Украина, что является аналогом общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации.

В силу вышеизложенного, вывод о несоответствии знака «ШАБО» по международной регистрации № 1010371 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не может быть признан правомерным.

Проверка знака «ШАБО» по международной регистрации №1001146 на его соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Противопоставленный знак «СНАВОТ» по международной регистрации №423985 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знаков по международной регистрации №№1001146 и 423985 проводился согласно Правилам на основании фонетического, семантического, графического критериев сходства.

Графически сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное исполнением словесных элементов «ШАБО» и «СНАВОТ» буквами различных алфавитов, наличием различного количества букв («ШАБО» - 4 буквы, «СНАВОТ» - 6 букв) и различным составом букв (в сравниваемых словесных элементах совпадают только две буквы «А» и «О»).

Что касается семантического критерия сходства, то в отличие от фантазийного слова «СНАВОТ», обозначение «ШАБО» может быть воспринято в различных смысловых значениях, указанных выше.

В отношении фонетического критерия сходства установлено следующее.

Знак «ШАБО» по международной регистрации №1001146 выполнен буквами русского алфавита и имеет однозначное прочтение [ш а б о].

Противопоставленный ему знак «СНАВОТ» {1} выполнен буквами латинского алфавита и не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем может иметь различное прочтение [ч а б о т], [ш а б о т], [ш а б о], [х а б о т].

В силу того, что произношение знака «СНАВОТ» средним российским потребителем может быть вариативно, его фонетическое сравнение со знаком «ШАБО» не может быть проведено. Указанное обуславливает снижение фонетического фактора восприятия.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о наличии семантических и визуальных отличий между сравниваемыми знаками, а также второстепенности фонетического фактора восприятия, что свидетельствует о несходстве знаков в целом. Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа

товаров и услуг, указанных в перечнях оспариваемой и противопоставленных регистраций, на предмет их однородности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в предоставлении знаку «ШАБО» по международной регистрации №1010371.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 24.06.2011, отменить решение Роспатента от 24.03.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1010371 в отношении товаров «boissons alcoolisées (à l'exception des bières)» 33 класса МКТУ, услуг «promotion des ventes pour des tiers; regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir» 35 класса МКТУ, услуг «services de bars; cafés; cafétérias; restaurants libre-service; services de traiteurs; snack-bars» 43 класса МКТУ.