

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, рассмотрела возражение от 15.08.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722712 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному словесному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 04.07.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное словесное обозначение «АПШЕРОН изготовлено в России» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 20.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722712 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, заявленное обозначение включает словесный элемент «АПШЕРОН», который является географическим наименованием: Апшеронский полуостров (Апшерон) – полуостров на западном

берегу Каспийского моря на территории Азербайджана (см. Словарь-справочник «Географические названия», материалы сети Интернет www.yandex.ru);

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33, услуг 43 классов МКТУ на имя заявителя, находящегося в Республике Башкортостан, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров/услуг;

- словесный элемент «изготовлено в России» является неохраняемым согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- представленные материалы не подтверждают, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как обозначение товаров/услуг заявителя.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 15.08.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.05.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- указанное экспертизой значение словесного элемента «АПШЕРОН» взято из энциклопедии «Википедия», которая представляет собой свободную общедоступную мультязычную Интернет-энциклопедию, которая не гарантирует истинность приведенных данных;

- указанная энциклопедия пишется добровольцами – то есть всеми желающими пользователями всемирной сети Интернет, при этом ни одна статья в ней не проходит формального процесса экспертной оценки;

- исходя из определений Апшеронского полуострова, приведенных в справочниках, обозначения «Апшеронский полуостров» и «Апшерон» не являются равнозначными понятиями;

- название полуострова «Апшеронский» взято из названия некогда существовавшего небольшого селения Апшерон, существовавшего до 20-х гг. XVIII века;

- заявленное обозначение не указывает на какое-либо географическое наименование, однако, заявитель ограничивает объем притязаний в отношении товаров 33 класса МКТУ до следующего: «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Азербайджане, либо с применением сырья, произведенного в Азербайджане, в том числе: вино, портвейн, бренди»;

- указание страны или иной территории происхождения товаров и услуг является распространенной практикой в тех случаях, когда заявленное обозначение, в силу своего исполнения, в отношении товаров/услуг иных стран может вводить в заблуждение (например, свидетельства №№ 472244, 475528 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво, изготовленное из хмеля, выращенного в городе Жатец (Чешская Республика) и прилегающих территориях»; 304851 в отношении товаров 30 класса МКТУ «молотый кофе и кофе в зернах, кофе, напитки на основе кофе, приготовленные из кофейных зерен, выращенных в Гватемале», 360528 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, произведенные в Болгарии», 184295 в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты, произведенные в г. Шумен» и другие);
- заявленное обозначение в отношении услуг 43 класса МКТУ потребителем не воспринимается как указание на наименование места нахождения производителя услуг;
- существующая практика показывает возможность регистрации аналогичных обозначений в качестве товарных знаков: «УЗБЕКИСТАН» по свидетельству № 191192 для услуг 41, 42 классов МКТУ, «БУХАРА» по свидетельству № 347233 для услуг 41, 43 классов МКТУ, «ПЕКИН» по свидетельству № 278555 для услуг 43 класса МКТУ и другие.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Азербайджане, либо с применением сырья, произведенного в Азербайджане, в том числе: вино, портвейн, бренди» и всех услуг 43 класса МКТУ.

На заседании, состоявшемся 10.11.2014, коллегией палаты по патентным спорам были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. А именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью ввиду использования разными предприятиями для индивидуализации однородных товаров 33 класса

МКТУ (ЗАО "Мосазервинзавод", "Гянджа Шараб - 2", ООО "Самтрест-Петербург", сайты сети Интернет: <http://www.direktiva-tk.com>; <http://alkoniips.blogspot.ru>; <http://cognacguide.ru>; <http://www.evino.ru>; <http://www.foodtest.ru>; <http://www.goodsmatrix.ru>) и услуг 43 класса МКТУ (сайты сети Интернет: <http://www.absent.ru>; <http://party-life.ru>; <http://aprest.ru>; <http://restoran-apsheron.ru>; <http://kafeapsheronucoz.ru>). Для обеспечения условий для более полного и объективного рассмотрения дела заседание коллегии было перенесено на более поздний срок и состоялось 19.01.2015 с предварительным извещением заявителя.

Уведомленный надлежащим образом заявитель, на заседаниях коллегии палаты по патентным спорам, состоявшихся 10.11.2014 и 19.01.2015, отсутствовал.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (04.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 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, а также на место их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые 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 подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер) и т.д.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение «АПШЕРОН изготовлено в России» является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом в две строки. При написании словесного элемента «АПШЕРОН» и буквы «Р» словесного элемента «России» использованы заглавные буквы. Остальные буквы заявленного словесного обозначения выполнены строчными. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Азербайджане, либо с применением сырья, произведенного в Азербайджане, в том числе: вино, портвейн, бренди» и всех услуг 43 класса МКТУ.

Словесный элемент «изготовлено в России» является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место производства товаров и оказания услуг, что заявителем в материалах возражения от 15.08.2014 не оспаривается, и указан в качестве неохраняемого элемента при подаче заявки.

Основное смысловое и пространственное значение в заявленном обозначении имеет словесный элемент «АПШЕРОН».

Согласно справочным данным:

«Апшеронский полуостров» (Апшерон) – полуостров на западном берегу Каспийского моря, на территории государства Азербайджан [См. Поспелов Е.М. Географические названия мира: топонимический словарь: около 5000 единиц – 2-е изд., стереотип. – М.: Русские словари, ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2001. – стр. № 40; www.wikipedia.org.ru; <http://wovel.org/>];

«Апшерон» - территория Апшеронского полуострова (Азербайджан) (см. <http://ru.wiktionary.org>).

В отношении довода заявителя о неравнозначности понятий «Апшеронский полуостров» и «Апшерон» коллегия отмечает следующее. В указанных словарных источниках данные понятия приведены совместно, что дает основания полагать об одинаковом заложенном в них смысле.

Довод заявителя в части отсутствия гарантированных сведений в интерактивной энциклопедии «Википедия» признан коллегией неубедительным. Анализ вышеуказанных источников показал, что сведения, приведенные в электронных словарях, подтверждаются сведениями, указанными в словарно-справочном источнике, что дает коллегии основания полагать об их достоверном характере.

С учетом имеющейся информации словесный элемент «АПШЕРОН» заявленного обозначения представляет собой географическое название, которое может восприниматься как указание на место производства товаров и нахождения производителя. При этом, согласно имеющимся сведениям (Большая энциклопедия М., «ТЕРРА», 2006, т. 3, стр. № 333; http://all-pages.com/pub_print/4905) на Апшероне «распространены виноградники и бахчевые культуры на поливных землях», что приводит к восприятию потребителями обозначения «АПШЕРОН» как указание на место производства товаров 33 класса МКТУ или место нахождения производителя.

В связи с изложенным обозначение «АПШЕРОН» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку Апшерон расположен на западном берегу Каспийского моря в Азербайджане, в отношении заявителя, находящегося в г. Уфа, Республика Башкортостан, обозначение «АПШЕРОН» является ложным указанием на место производства товаров 33 класса МКТУ и нахождения заявителя на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. При этом, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «изготовлено в России» не может повлиять на сделанный вывод, поскольку согласно пункту 2.5.1 Правил «обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов». Таким образом, довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, следует признать правомерным.

С целью преодоления данного основания для отказа в регистрации заявитель уточнил перечень товаров 33 класса МКТУ следующим образом: «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Азербайджане, либо с применением сырья, произведенного в Азербайджане, в том числе: вино, портвейн, бренди».

Однако, этот довод признан коллегией неубедительным, поскольку ситуация по введению потребителя в заблуждение только усиливается за счет наличия в заявленном обозначении словесного элемента «изготовлено в России».

Вместе с тем, учитывая, что словесный элемент «АПШЕРОН», как таковой, является неохраняемым элементом в отношении товаров 33 класса МКТУ и занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, заявленное обозначение в целом коллегия палаты по патентным спорам признает неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем не было представлено доказательств документального подтверждения фактов, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение воспринималось потребителем до даты подачи заявки как обозначение товаров/услуг заявителя.

Доводы заявителя в части существующих регистраций товарных знаков, в том числе в отношении товаров 33, услуг 43 классов МКТУ признаны коллегией палаты по патентным спорам неубедительными. Производство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Заявитель, ознакомленный в установленном порядке с доводами, выдвинутыми коллегией палаты по патентным спорам, не воспользовался своим правом в части представления своих соображений по данному вопросу.

Как указывалось выше, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью ввиду использования разными юридическими лицами для индивидуализации однородных товаров 33 класса МКТУ (ЗАО "Мосазервинзавод", "Гянджа Шараб - 2", ООО "Самтрест-Петербург", сайты сети Интернет: <http://www.direktiva-tk.com>; <http://alkoniips.blogspot.ru>; <http://cognacguide.ru>; <http://www.evino.ru>; <http://www.foodtest.ru>; <http://www.goodsmatrix.ru>). Согласно данным источникам информации коньяк (бренди), маркируемый обозначением «АПШЕРОН», выпускается вышеуказанными предприятиями до даты приоритета заявленного обозначения. Там же отмечено, что данный коньяк назван в честь знаменитого Апшеронского полуострова и изготовлен из азербайджанских коньячных спиртов среднего возраста не менее 4-х лет, полученных из винограда, выращенного на территории Азербайджана.

Кроме того, в отношении услуг 43 класса МКТУ («услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе рестораны, кафе, бары») обозначение «АПШЕРОН» не обладает различительной способностью, так как используется различными предприятиями общественного питания в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Подольск, Богданович (Свердловская область), Тюмень, Хабаровск, Екатеринбург, Уфа, Хабаровск, Магнитогорск, Александров, Талица (Свердловская область), Омск, Новотроицк, Северодвинск (Архангельская область), Пермь в качестве средства индивидуализации предоставляемых услуг, в том числе до даты приоритета заявленного обозначения (см. сайты сети Интернет: <http://www.absent.ru>; <http://party-life.ru>; <http://aprest.ru>; <http://restoran-apsheron.ru>; <http://kafe-apsheron.ucoz.ru>; <http://tyumenium.ru>; <http://tyumen.infrus.ru>; <http://tyumen.russiacatalog.ru>; <http://www.dvhab.ru>; <http://glaster.ru>; <http://kafeapsheron.ru>; <http://www.restosaplens.ru>; <http://27menu.ru>; <http://apsheron.gidm.ru>; <http://traveltipz.ru>; <http://alexandrovru.ru>; <http://barnaul.camuk.ru>; <http://omsk.camuk.ru>; <http://irkutsk.camuk.ru>; <http://www.komandirovka.ru>; <http://perm.srvcs.ru>; <http://comready.ru>).

В отношении услуги 43 класса МКТУ («обеспечение временного проживания») обозначение «АПШЕРОН» не обладает различительной способностью, так как используется различными предприятиями, обеспечивающими временное

пребывание (проживание) в гостиницах, в следующих городах: Тюмень, Пермь, Богданович (Свердловская область) в качестве средства индивидуализации предоставляемых услуг, в том числе до даты приоритета заявленного обозначения [см. сайты сети Интернет: <http://kafe-apsheron.ucoz.ru>; <http://tumen.spravkarf.ru>; <http://i172.ru/22712>; <http://tjumen.vregione72.ru>; <http://tyumbiz.ru>; <http://comready.ru>; <http://perm.srvcs.ru>].

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что обозначение по заявке № 2012722712 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 15.08.2014, изменить решение Роспатента от 20.05.2014 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2012722712 с учетом дополнительных оснований.