

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 14.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 17.12.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014711227, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014711227 с приоритетом от 08.04.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено

**ЗОЛОТО
АЗЕРБАЙДЖАНА**

словесное обозначение « _____ », выполненное буквами русского алфавита и не имеющее смысловой нагрузки по отношению к заявленным товарам.

Роспатентом 17.12.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014711227 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «Азербайджана» является географическим названием (Азербайджан - государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря, см., в частности, Географические названия мира: Топонимический словарь. – М: АСТ, Поспелов Е.М., 2001), которое указывает на место производства товаров и место нахождения изготовителя товаров. В отношении заявителя из города Уфы (Республика Башкортостан), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что Азербайджан – один из древних районов возделывания и переработки винограда. Значительные площади виноградников и винодельческих предприятий сосредоточены в Гянджа-Казахской, Ширванской, Карабахо-Мильской и Ленкорань-Астаринской зонах. Здесь в условиях полупустыни на предгорьях Главного Кавказского хребта вырабатывают удачные, несколько жгучие, хорошо сложенные столовые марки вин — Матраса красное, Мартуни красное, Садылы белое. Своеобразны, с интересным букетом и богатым вкусом крепкие марочные вина — Акстафа, Алабашлы. Марки десертного вина — Кюрдамир красный, Шемаха, Кара-Чанах белое — по праву занимают почетное место среди марочных вин страны. Великолепные вкусовые качества азербайджанских бренди — Баку, Гянджа, Азербайджан, Юбилейный и другие, которые наработали большой стаж выдержки и заслуженно награждены золотыми и серебряными медалями на международных конкурсах (см. <http://www.sovietwine.com/winery/azssr.html>, Виноделий в Азербайджане).

Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Азербайджане», поскольку заявитель не представил никаких документов, подтверждающих производство алкогольных напитков на территории Азербайджана.

В возражении, поступившем 14.04.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в отношении товаров, изготовленных в Азербайджане, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, никоим образом не может ввести в заблуждение потребителя относительно каких-либо характеристик товара;

- 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: товарные знаки **ZATECKY GUS** и  по свидетельствам №472244, №475528 зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво, изготовленное из хмеля, выращенного в городе Жатец (Чешская Республика) и прилегающих территориях», товарный знак **GUATEMALA CASI CIELO** по свидетельству №304851 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «молотый кофе и кофе в зернах, кофе, напитки на основе кофе, приготовленные из кофейных зерен, выращенных в Гватемале»,



товарный знак  по свидетельству №213712 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «зерновые продукты, включенные в 30 класс; поджаренные и/или подсолненные семена подсолнечника, выращенного в донских степях; обжаренные семена тыквы, выращенной в донских степях; кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе семян подсолнечника, семян тыквы, выращенных в донских степях», отношении товаров 31 класса МКТУ «семена растений, включенные в 31 класс, в том числе семена подсолнечника и тыквы, выращенных в донских степях»;

- необходимость доказывания производства товаров заявителем в Азербайджане отсутствует, поскольку в Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания указано: «Составление перечня товаров и услуг следует начинать с определения круга товаров и услуг, для которых предполагается зарегистрировать товарный знак или знак обслуживания. Это могут быть не только те товары и услуги, которые производятся и сказываются заявителем на момент оформления заявки, но также товары и услуги, которые предполагается производить и оказывать в будущем».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014711227 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Азербайджане».

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты приоритета (08.04.2014) заявки №2014711227 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 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.

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 элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

ЗОЛОТО
АЗЕРБАЙДЖАНА

« _____ », выполненное заглавными буквами русского алфавита черного цвета стандартным шрифтом. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается на имя ООО «Холдинговая компания «Бизнсинвестгрупп», г. Уфа (Российская Федерация, Республика Башкортостан) в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Азербайджане».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент, размещенный на нижней строке заявленного обозначения, является производным от названия государства Республика Азербайджан, которое расположено в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря и является одним из древних районов возделывания и переработки винограда. Указанная информация заявителем не отрицается.

ЗОЛОТО
АЗЕРБАЙДЖАНА

В связи с изложенным заявленное обозначение « _____ » способно вызывать ассоциации с определенным местом изготовления товаров 33 класса МКТУ и местом нахождения их изготовителя (территория Азербайджанской Республики).

Местом нахождения заявителя является территория Российской Федерации, а именно город Уфа. Поскольку заявитель не представил документов, подтверждающих ведение им хозяйственной деятельности по изготовлению алкогольных напитков на территории Республики Азербайджан, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя.

Таким образом, заявитель не подтвердил наличие у него географической мотивации на использование в составе заявленного обозначения производной от названия Республики Азербайджан и на уточнение перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ с точки зрения места их происхождения «... изготовленные в Азербайджане».

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, включающих названия определенных географических объектов с учетом того, что их правообладатели находятся в иных местах, следует отметить, что возможность регистрации товарных знаков рассматривается отдельно в зависимости от конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

В силу изложенного коллегия не находит оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента от 17.12.2015.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2016, оставить в силе решение Роспатента от 17.12.2015.