

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 №2014711230, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014711230 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

ЗОЛОТО АБХАЗИИ

заявлено 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 №2014711230 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 «Абхазии» является географическим названием (Республика Абхазия – Расположена в северо-западной части Закавказья, на побережье Черного моря, название которой происходит от наименования коренного населения «абхазы»), которое указывает на место производства товаров и место нахождения изготовителя товаров. В Абхазии с ее мягким субтропическим климатом возделывается множество сортов винограда, в том числе известных только здесь, а производство вина играет значительную роль в местной экономике (см., <https://ru.wikipedia.org>, Абхазские вина).

В отношении заявителя из города Уфы (Республика Башкортостан), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров.

Данный географический объект широко известен, в связи с чем, товары, маркированные заявленным обозначением, будут восприниматься, как производимые в Абхазии, что не соответствует действительности.

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 Абхазии», поскольку заявитель не представил никаких документов, подтверждающих производство алкогольных напитков на территории Абхазии.

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

- заявленное обозначение в отношении товаров, изготовленных в Абхазии, 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 подсоленные 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 Абхазии 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 №2014711230 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные в Абхазии».

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты приоритета (08.04.2014) заявки №2014711230 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 АБХАЗИИ

« _____ », 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 Абхазии».

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 Абхазия, расположенного в Азии, в юго-западной части материка Евразия на юго-востоке Чёрного моря. До недавнего времени Абхазия входила в состав Грузии на правах Автономной республики (с февраля 1931 года). В настоящее время Абхазия отделилась от Грузии, объявив свою независимость. Грузия и некоторые другие страны не признают независимость Абхазии. Со стороны России, и некоторых стран независимость Абхазии была признана. Исходя из этого, статус Абхазии в настоящее время по международным нормам является частично признанным государством (см., <http://geography-a.ru/eurasia/stranyi-evrazii/abhaziya-chastichno-priznannoe-gosudar>).

Абхазия - страна с древней историей виноделия. Оно появилось здесь за несколько тысячелетий до нашей эры. Это вторая после Ближнего Востока территория, где обнаружены следы древней цивилизации, знакомой с виноделием. Мягкий субтропический климат позволяет возделывать множество сортов винограда, однако в различных уголках страны виноград одного и того же сорта может иметь разные вкусовые оттенки. В Абхазии вина подразделяются на «мужские» и «женские». Первым больше присущ терпкий и обволакивающий вкус, вторым – сладость и аромат. Вино производится как кустарным, так и промышленным способом. Промышленное производство вина здесь началось в 1925 году. Знаменитый Сухумский винный завод был построен в начале 70-х прошлого столетия благодаря усилиям главного винодела республики Николая Ачба.

Основной производитель вин Абхазии – фирма «Вина и Воды Абхазии», созданная на базе бывшего Сухумского винного завода (см. <http://www.tppra.org/ru/vinoexp>).

ЗОЛОТО
АБХАЗИИ

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

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 Абхазии, 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 государства Абхазия и на уточнение перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ с точки зрения места их происхождения «... изготовленные в Абхазии».

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.**