

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 29.11.2013, поданное ООО «ТАЛИСМАН», Азербайджан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723585, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011723585 подано 25.07.2011 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALABAŞLI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинизированного азербайджанского алфавита.

Решение Роспатента от 30.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ALABAŞLI» по заявке №2011723585 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ALABAŞLI» воспринимается как место производства товаров (Alabasli – муниципалитет в Самухском районе Азербайджана), а также представляет собой название известного вина типа портвейна из винограда сортов Баян-ширей и Ркацители.

Сведения о заявленном обозначении имеются и в справочной литературе и в сети Интернет, что позволяет говорить об известности заявленного обозначения как названия вина и как населенного пункта, в силу чего заявленное обозначение воспринимается как описательное в отношении товаров, отвечающим таким характеристикам, а в отношении другой части товаров способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства и вида товаров.

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на справочную литературу и сайты Интернет, где размещена вышеуказанная информация.

В возражении от 29.11.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723585 и привел следующие аргументы:

- заявленное обозначение, выполненное буквами азербайджанского алфавита, транслитерируется на русский язык как «АЛАБАШЛЫ», однако рядовому российскому потребителю азербайджанский алфавит незнаком, в силу чего он будет произносить заявленное обозначение как АЛАБАСЛИ;
- заявленное обозначение не указывает на вид или какие-либо иные характеристики товаров 32 и 33 классов МКТУ, которые обязательны для нанесения на этикетку готовой продукции, оно не упоминается в словарях, в справочниках, в энциклопедиях в привязке к конкретному виду алкогольной продукции, не используется в отраслевых ГОСтах по изготовлению и маркировке алкогольной продукции;
- вино типа портвейна под названием «ALABAŞLI» с определенными характеристиками (спирт, сахар, кислотность), которое несколько десятилетий назад производилось в Азербайджанской ССР, в настоящее время в Азербайджане не производится, поэтому заявитель не может согласиться с доводом экспертизы об известности этого вина российскому потребителю;
- заявитель не может согласиться с выводом о том, что заявленное обозначение воспринимается как указание на место производства товаров, поскольку Алабашлы - это один из 35 муниципалитетов Самухского района Азербайджана, представляющий собой поселок городского типа с населением 1300 человек, в связи с чем

маловероятно, что российскому потребителю такое географическое название известно;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение носит выраженный восточный оттенок, в связи с чем ассоциации, которые будут возникать у потребителя при восприятии данного обозначения, будут соответствовать месту производства алкогольной продукции – Азербайджанской республике;

- в настоящее время единственным производителем вина под обозначением «ALABAŞLI» является ООО «АГРО-АЗЕРИНВЕСТ», расположенное на территории Азербайджанской Республики, которое производит это вино по заказу заявителя (ООО «Талисман»), для поставок на территорию Российской Федерации, что подтверждается представленными материалами.

- ООО «АГРО-АЗЕРИНВЕСТ», являясь правообладателем товарного знака «ALABAŞLI» на территории Азербайджанской Республики по свидетельству №20060815, зарегистрированному 28.09.2006 в отношении товаров 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ, предоставило письмо-согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ALABAŞLI» для товаров 32, 33 классов МКТУ на территории Российской Федерации на имя заявителя;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «АЛАБАШЛЫ» по свидетельству №437492 и «Алабашлы Жемчужина Востока» по свидетельству №500733, зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723585 для заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия переписки с Роспатентом по заявке №2011723585 [1];
- распечатки из сети Интернет информации об азербайджанском алфавите [2];
- распечатки из сети Интернет информации о портвейне «АЛАБАШЛЫ» [3];
- распечатки из сети Интернет информации о муниципалитете Алабашли [4];

- распечатки из сети Интернет информации о результатах поиска в поисковых системах Google.ru и Yandex.ru по запросам ALABAŞLI вино, ALABAŞLI это, ALABAŞLI [5];
- копия соглашения о производимой продукции №13/2013 от 24.05.2013 [6];
- копия свидетельства №2006 0815 на товарный знак «ALABAŞLI» с переводом на русский язык [7];
- копия письма-согласия (оригинал был представлен ранее в ответ на уведомление экспертизы) [8];
- распечатки товарных знаков «АЛАБАШЛЫ» и «Алабашлы Жемчужина Востока» [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.07.2011) поступления заявки №2011723585 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ALABAŞLI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинизированного азербайджанского алфавита.

По данным Интернет (Википедия) заявленное обозначение «ALABAŞLI» воспроизводит название поселка в Самухском районе Азербайджана с населением 1300 человек (по состоянию на 2011 год) [4]. При этом отсутствует какая-либо информация о том, что этот поселок как географический объект приобрел репутацию, связанную с производством вин или с виноградарством, в силу чего этот географический объект практически неизвестен рядовому российскому потребителю и, соответственно, не может восприниматься как место производства товаров.

Кроме того, поскольку заявителем является азербайджанская компания, возможные ассоциации, связанные с Азербайджаном как местом производства товаров, маркированных заявленным обозначением, будут вполне оправданы.

В отношении довода о том, что заявленное обозначение представляет собой название известного вина типа портвейна, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что эта информация относится не к заявленному обозначению, а к обозначению «АЛАБАШЛЫ» [3], [5].

Заявитель не отрицает, что такое вино несколько десятилетий назад производилось в Азербайджанской ССР на территории Советского Союза, однако в настоящее время вино с таким названием не производится ни на территории Российской Федерации, ни на территории Азербайджанской Республики, при этом заявитель является правообладателем товарного знака «АЛАБАШЛЫ» по свидетельству №437492 и товарного знака «Алабашлы Жемчужина Востока» по свидетельству №500733, зарегистрированных в Российской Федерации в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ [9].

Вино под названием «ALABAŞLI» по заказу заявителя производится ООО «АГРО-АЗЕРИНВЕНСТ», Азербайджан, которое является также правообладателем тождественного товарного знака, зарегистрированного в Азербайджане в отношении

товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» (свидетельство №2006 0815, приоритет 04.09.2006)[6], [7].

Заявителем также представлено письмо ООО «АГРО-АЗЕРИНВЕНСТ» (оригинал письма представлен в ответ на уведомление экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства) [8], в котором указано, что ООО «АГРО-АЗЕРИНВЕНСТ» является производителем алкогольной продукции, маркированной товарным знаком «ALABAŞLI», отвечающей требованиям Международного Стандарта ГОСТ 7208-93 «Вина виноградные и виноматериалы отработанные. Общие технические условия», а также российскому стандарту ГОСТ Р 52404-2005 «Вина специальные и виноматериалы специальные». Алкогольная продукция изготавливается на основании соглашения о производимой продукции №13/2013 от 24.05.2013, заключенном между ООО «АГРО-АЗЕРИНВЕНСТ» и ООО «ТАЛИСМАН» для поставок на территорию Российской Федерации через уполномоченного ООО «ТАЛИСМАН» импортера.

В этом же письме содержится согласие ООО «АГРО-АЗЕРИНВЕНСТ» на регистрацию заявленного обозначения «ALABAŞLI» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя ООО «ТАЛИСМАН».

Кроме того, заявителем представлено вышеупомянутое соглашение [6], пункт 2.1 которого обязывает заказчика в лице ООО «ТАЛИСМАН» (заявитель) принимать все меры для защиты обозначения «ALABAŞLI», в том числе зарегистрировать данное обозначение в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения «ALABAŞLI» в качестве товарного знака на имя заявителя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.11.2013, отменить решение Роспатента от 30.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723585.