

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», ООО «Промышленно-торговая компания «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 «SHABO» по международной регистрации №1001146, при этом установлено следующее.

Знак «SHABO» был зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 12.03.2009 за №1001146 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителей.

Знак «SHABO» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского 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 «SHABO» по международной регистрации № 1001146 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак «SHABO» 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 «SHABO» 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.

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 «SHABO» по международной регистрации №1001146, доводы которого сводятся к следующему:

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

- само обозначение «SHABO» стало известным благодаря деятельности заявителя под данным обозначением.

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

- копия справки 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 знаку правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1001146 в отношении всех заявленных товаров 33 класса 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 (12.03.2009) международной регистрации № 1001146 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.

Знак «SHABO» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «SHABO» не имеет значения.

Однако, в заключении по результатам экспертизы указано, что обозначение «SHABO» будет восприниматься 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. Выполнение знака буквами латинского алфавита усложняет возможность соотнесения обозначения «SHABO» с названием географического объекта «ШАБО».

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

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что знак «SHABO» и его транслитерация буквами русского алфавита «ШАБО» как минимум с 2004 года интенсивно использовались заявителями как средство индивидуализации производимых ими товаров. Заявителями производится широкий ассортимент продукции под обозначением «SHABO», в частности, существуют вермуты «SHABO BIZNCO CLASSIC», «SHABO ROSE CLASSIC», вина «CHATEAU SHABO CLASSIC», «CHATEAU SHABO» и др. Указанная продукция распространяется во многие зарубежные страны, в том числе в 2009-2010 гг. поставлялась на территорию российской Федерации. Заявитель неоднократно участвовал в выставках и удостоивался наградами за произведенную продукцию под знаком «SHABO» («ШАБО»).

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 заявители. 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 «SHABO» по международной регистрации № 1001146 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не может быть признан правомерным.

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 №1001146 в отношении товаров «boissons alcoolisées (à l'exception des bières)» 33 класса МКТУ.