

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704869, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012704869 с приоритетом от 21.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТОЛОВОЕ ВИНО №31 ВОДКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «СТОЛОВОЕ ВИНО №31» и «ВОДКА» расположены друг под другом.

Роспатентом 24.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку полностью состоит из неохраняемых элементов:

словесный элемент «СТОЛОВОЕ ВИНО» (вино виноградное, напиток, получаемый в результате спиртового брожения виноградного сока (сусла) или мезги (дробленый виноград) указывает на вид и назначение товаров;

элемент «№» представляет собой общепринятый символ, обозначающий номер;

элемент «31» представляет собой простые цифры;

элемент «ВОДКА» указывает на определенный вид товара;

- словесный элемент «СТОЛОВОЕ ВИНО» является ложным в отношении указанных в перечне заявленного обозначения товаров 33 класса МКТУ «водка»;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации имеются сведения о зарегистрированных на имя ЗАО «Дистрибьюшен» товарных знаках по свидетельствам №119404 (приоритет от 26.04.1994), №158296 (приоритет от 26.04.1994), №158297 (приоритет от 20.06.1997), в которых элементы «СТОЛОВОЕ ВИНО №31», «ВОДКА» исключены из самостоятельной правовой охраны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.09.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- довод экспертизы о том, что заявленное обозначение, включающее элемент «СТОЛОВОЕ ВИНО №31», способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, не соответствует действительности, поскольку нет оснований полагать, что данное обозначение ассоциируется в сознании потребителя с конкретным производителем;

- указанные в заключении экспертизы товарные знаки с элементами «СТОЛОВОЕ ВИНО» и «№21», «№31», «№32» были зарегистрированы на имя ООО «Торговый домъ по возрождению традиций Поставщика Его Императорского Величества П.А. Смирнова», которое в 90-е годы осуществляло производство и

реализацию алкогольной продукции под указанными обозначениями, однако, в 2011 году данное юридическое лицо было ликвидировано;

- настоящий правообладатель упомянутых экспертизой товарных знаков ЗАО «Д Дистрибьюшен» не имеет известности на российском рынке, не использует принадлежащие ему товарные знаки в силу отсутствия лицензий на производство алкогольной продукции, а также не предоставил право их использования по лицензионным договорам, вследствие чего, потребитель не ассоциирует алкогольную продукцию, маркированную обозначениями «СТОЛОВОЕ ВИНО №21», «СТОЛОВОЕ ВИНО №31», «СТОЛОВОЕ ВИНО №32» с указанной компанией;

- кроме того, помимо алкогольной продукции – водки «Смирновъ. СТОЛОВОЕ ВИНО №21», «Смирновъ. СТОЛОВОЕ ВИНО №31», «Смирновъ. СТОЛОВОЕ ВИНО №32» в продаже также имела водка «Шустовъ. Столовое вино №28», при этом в настоящее время данное обозначение также не используется;

- довод экспертизы об отсутствии различительной способности заявленного обозначения «СТОЛОВОЕ ВИНО №31» противоречит предыдущему доводу об ассоциировании данного обозначения с конкретным производителем;

- словесный элемент «СТОЛОВОЕ ВИНО №31», который необходимо рассматривать в целом в качестве семантически связанных друг с другом частей, в отношении заявленного товара «водка» является оригинальным обозначением и не воспринимается в качестве характеристики товара;

- обозначение «СТОЛОВОЕ ВИНО №31 ВОДКА» следует отнести к неправдоподобным обозначениям, т.е. при восприятии этого обозначения потребитель не будет ассоциировать его с виноградным вином;

- длительное использование этого обозначения иными лицами для маркировки водки показало отсутствие случаев введения потребителя в заблуждение в отношении товара, более того, известно, что обозначения «СТОЛОВОЕ ВИНО №21», «СТОЛОВОЕ ВИНО №31», «СТОЛОВОЕ ВИНО №32» использовались еще в царские времена в качестве торговых марок водки;

- ранее в решении Палаты по патентным спорам от 12.05.2006 по заявке №2003703748, принятом по результатам рассмотрения возражения ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве» на решение ФИПС об отказе в регистрации товарного знака «Торговый домъ Бориса Смирнова. Столовое вино №. Водка», указывалось, что «столовое вино» - это наиболее старое название водки, данное обозначение достаточно длительное время используется рядом российских производителей алкогольной продукции, что исключает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно вида товара;

- подтверждением вышеизложенным в решении Палаты по патентным спорам доводам является информация, опубликованная в книге В.В. Похлебкина «История водки», согласно которой в России водку называли вином долгое время вплоть до начала 19 века;

- использование в товарных знаках устаревших слов и словосочетаний в качестве обозначений, ранее характеризовавших вид и (или) свойства товаров, нельзя признать неправомерным, что подтверждается практикой регистрации товарных знаков «БЕРЕЗОВИЦА», «ОГОНЬ ДА ВОДА», «ХЛЕБНАЯ СЛЕЗА», «МОНОПОЛЬКА», «ДВОЙНАЯ», «БЕЛЕНЬКАЯ», «ПОПОВКА» для товара «водка»;

- наличие регистраций аналогичных заявленному обозначению товарных знаков со словесными элементами «СТОЛОВОЕ ВИНО №21» (свидетельство №119253), «СТОЛОВОЕ ВИНО №40 ВОДКА» (свидетельство №181191), «СТОЛОВОЕ ВИНО № ВОДКА» (свидетельство №309036), «СТОЛОВОЕ ВИНО №21 ВОДКА» (свидетельство №119404), «СТОЛОВОЕ ВИНО №31 ВОДКА» (свидетельство №158296), «СТОЛОВОЕ ВИНО №32 ВОДКА» (свидетельство №158297), свидетельствует о практике использования этих обозначений в торговом обороте для индивидуализации водки, а, следовательно, нет оснований для вывода о ложности данных обозначений относительно вида товаров;

- из Решения Федеральной антимонопольной службы от 10.08.2009 по делу №1 14/116-09, касающегося товарного знака «Смирновъ. СТОЛОВОЕ ВИНО №1.

ВОДКА», также усматривается, что обозначение «СТОЛОВОЕ ВИНО №1. ВОДКА» не вводит потребителя в заблуждение относительно вида товаров, а, кроме того, из текста решения следует наличие различительной способности обозначения «СТОЛОВОЕ ВИНО №1»;

- с учетом требований законодательства об обороте алкогольной продукции вся алкогольная продукция обязана сопровождаться подробной информацией о товаре, его составе и производителе отсутствует вероятность введения в заблуждение потребителя относительно вида и свойств товара, маркированных заявленным обозначением;

- согласно проведенному опросу общественного мнения российский потребитель не воспринимает обозначение «СТОЛОВОЕ ВИНО №31 ВОДКА» в качестве ложного указания на вид и свойства товара по отношению к водке, кроме того, результаты опроса показали, что «СТОЛОВОЕ ВИНО №31» воспринимается в качестве названия водки, при этом потребителю не известен производитель такой водки;

- заявитель также просит исключить из объема правовой охраны элемент «№31» и «ВОДКА».

С учетом изложенного в возражении содержится просьба о регистрации товарного знака по заявке №2012704869 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (21.02.2012) поступления заявки №2012704869 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий;

которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

Заявленное обозначение «СТОЛОВОЕ ВИНО №31 ВОДКА» по заявке №2012704869 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно полностью состоит из неохраняемых элементов.

Словесный элемент «ВОДКА» представляет собой указание на конкретный вид товара 33 класса МКТУ, содержащийся в перечне заявки №2012704869.

Элемент «№31», не имеющий характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью.

Неохраноспособность вышеуказанных элементов заявителем не оспаривается.

В свою очередь словесный элемент «СТОЛОВОЕ ВИНО» является описательным элементом заявленного обозначения, поскольку содержит в своем составе указание на определенный вид товара 33 класса МКТУ «вино» и его назначение (как следует из общедоступных словарно-справочным данных (см. <http://slovari.yandex.ru>) «вино» – алкогольный напиток (крепость: натуральных – 9-16% об., крепленых – 16-22% об.), получаемый полным или частичным спиртовым

брожением виноградного сока. По назначению вина делятся на столовые (используются как вкусовое дополнение к столу) и десертные (подаются к десерту)).

Вместе с тем, помимо вышеприведенного семантического значения данного словесного элемента, общедоступные источники информации (см. например, <http://ru.wikipedia.org>; <http://aalcogol.org>; электронная версия книги В.В. Похлебкина «История водки», <http://vkus.narod.ru>) содержат сведения о том, что под словосочетанием «СТОЛОВОЕ ВИНО» в России на протяжении долгого периода времени подразумевался такой алкогольный напиток как водка. Принимая во внимание то, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении именно этого вида алкогольной продукции, словесный элемент «СТОЛОВОЕ ВИНО» в составе заявленного обозначения воспринимается в качестве синонима слова «ВОДКА», вследствие чего представляет собой описательную характеристику этого товара.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение «СТОЛОВОЕ ВИНО №31 ВОДКА» представляет собой характеристику указанного в перечне заявки №2012704869 товара 33 класса МКТУ «водка» в рамках требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанный довод подтверждается наличием регистраций товарных знаков (свидетельства №119404, №158296, №158297), произведенных на имя ЗАО «Дистрибьюшен», в которых словесные элементы «СТОЛОВОЕ ВИНО №31», «ВОДКА» исключены из самостоятельной правовой охраны.

Кроме того, приведенная в возражении информация о разных производителях водки под наименованием «СТОЛОВОЕ ВИНО №21», «СТОЛОВОЕ ВИНО №28», «СТОЛОВОЕ ВИНО №31» и т.п., подтверждает доводы экспертизы об отсутствии различительной способности обозначения «СТОЛОВОЕ ВИНО» при маркировке водочной продукции.

В связи с описательным характером входящих в состав заявленного обозначения по заявке №2012704869 элементов у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения «СТОЛОВОЕ ВИНО №31 ВОДКА» положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения относительно того, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, то следует указать, что оспариваемое решение Роспатента от 24.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2012704869 данных оснований не содержало, в связи с чем проведение анализа указанных доводов возражения представляется нецелесообразным.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам находит обоснованным доводы, изложенные в заключении экспертизы, только в части несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 24.07.2013.