

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 09.12.2013, поданное от имени ТСН Брэндс ЛТД, Британские Виргинские острова (VG) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 441711, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 27.07.2011 по заявке № 2010729587 с приоритетом от 14.09.2010 за № 441711 на имя Беркли Кэпитал Эс.Эй., Нидерланды (NL) (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво и напитки на его основе, включая пивные коктейли и пиво специальное; солодовые напитки, включая солодовые коктейли».

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «BLACK RUSSIAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 441711, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «BLACK RUSSIAN» представляет собой наименование коктейля, имеющего

конкретную рецептуру (две части водки и одна часть кофейного ликера), по которой изготавливается различными производителями на протяжении длительного времени. Указанное обусловлено информацией о том, что коктейль под названием «BLACK RUSSIAN» («Черный русский») впервые был изготовлен 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом в гостинице Метрополь в Брюсселе в честь Перла Места (en: Perle Mesta), тогда посла США в Люксембурге. Коктейль считается предком всех кофейных коктейлей. Свое название «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» коктейль получил знаменуя темный период холодной войны против Советского Союза. В случае изменения рецептуры получится иной коктейль с другим составом и свойствами, в отношении которого не допускается использование названия «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский», поскольку оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава и свойств товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемое обозначение является указанием на вид, состав и свойства такого товара как коктейль, поэтому в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, его состава и свойств, и следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству № 441711 произведена в нарушение пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. С учетом указанного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены копии страниц следующих печатных изданий:

- «Коктейли. Для бара и для дома», С. Циро, В. Ланкин, А. Трифонов – РА «М&М», 1996 г. [1];

- «Коктейли и пунши. Классические и безалкогольные напитки», Сью Мигальски – «КРОН-ПРЕСС», 1996 г. [2];

- «Азбука бармена», И.Н. Тихомиров – М.: Церих-ПЭЛ, 1997 г. [3];
- «Рецептуры коктейлей (Профессионалам и не только)», О.В. Саламаха, А.В. Фомин – М.: издатель Родионова Е.Л., 1997 г. [4];
- «1000 классических коктейлей», Кросс Роберт, пер. с англ. О.Б. Мазуриной – М.: Рольф, 2000 г. [5];
- «Коктейли: справочник для бармена», Р. Стиббен, Ф. Корсар, перевод Т. Евсеева – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001 г. [6];
- «Самые популярные коктейли», Бен Рид, перевод Е. Зайцевой – М.: издательство Эксмо, 2003 г. [7];
- «Энциклопедия коктейлей. 1771 рецепт» – Москва, «ЮНИОН-паблик», 2005 г. [8];
- «Коктейли», пер. с итал. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004 г. [9];
- «Коктейли мира: искусство бармена», И. Бармина – М.: Издательство ВВРГ, 2008 г. [10];
- «Библия бармена. Все спиртные напитки, вина и коктейли. Мастерство создания, искусство подачи и алхимия вкуса», Ф. Евсевский – ЕВРОБУКС [11];
- «Путеводитель по коктейлям», В. Ри – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 г. [12];
- «Водка. Коктейли с водкой», Ю. Григорьева – М.: Эксмо, 2010 г. [13];
- «10 000 коктейлей», П. Кнорр [пер. с англ.] – М.: Эксмо, 2010 г. [14];
- «Официант, бармен»: учеб. Пособие для нач. проф. образования, В.И. Ермакова – М.: Издательский центр «Академия», 2012 г. [15].

К возражению также приложены распечатки публикаций из сети Интернет с сайтов yandex.ru, ru.wikipedia.org, barclass.ru, cocktailing.ru [16].

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- доводы возражения не подтверждаются фактами;

- оспариваемый товарный знак не является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, поскольку не обладает соответствующими признаками, а издания [1] – [15], в которых упоминается коктейль «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский», выпущены небольшим тиражом;

- в указанных источниках приводятся рецепты коктейлей, предназначенные для самостоятельного их изготовления;

- лицом, подавшим возражение, не представлено фактических данных о производстве или коммерческом обороте иным лицом (не правообладателем) коктейлей, маркированных спорным обозначением, поскольку впервые такой товар был введен в гражданский оборот правообладателем;

- алкогольный напиток «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» производится на территории России только подконтрольными правообладателю компаниями с 1999 года;

- лицом, подавшим возражение, не доказано, что оспариваемое обозначение применительно к товарам 32 класса МКТУ, приведенным в перечне свидетельства № 441711, используется в качестве наименования товара, выпускаемого различными производителями, приводится в справочной или периодической литературе в качестве наименования товара, а следовательно, не доказано, что оно вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение «BLACK RUSSIAN» само по себе не содержит никаких указаний, характеризующих товар, поэтому является фантазийным;

- ассоциативное восприятие оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, носит субъективный характер и зависит от многих факторов, различных в зависимости от восприятия конкретными лицами;

- в возражении отсутствуют доказательства того, что потребитель воспринимал (на дату приоритета) обозначение «BLACK RUSSIAN» однозначно как

характеристику определенного товара без домысливания и дополнительного рассуждения;

- обозначение «BLACK RUSSIAN» имеет следующее семантическое значение: «человек, принадлежащий к негроидной расе, являющийся российским гражданином или проживающий на территории России»;

- применительно к товарам 32 класса МКТУ оспариваемый товарный знак не является прямым описанием характеристик какого-либо товара, следовательно обладает различительной способностью;

- оспариваемый товарный знак приобрел дополнительную различительную способность, поскольку маркированный им слабоалкогольный напиток производится, рекламируется и реализуется на территории России с 1999 года, поэтому к 2010 году товарные знаки правообладателя «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» приобрели узнаваемость среди потребителей, у которых, в свою очередь, сформировалось представление о конкретном производителе этих напитков;

- правообладателю принадлежит серия товарных знаков со словесным элементом «BLACK RUSSIAN», зарегистрированных в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- лицом, подавшим возражение, не доказан довод о ложности оспариваемого товарного знака, так как в приведенных им источниках коктейль имеет разные рецепты: 1) водка Кремлевская и ликер Kahlua, 2) водка, кофейный ликер, колотый лед, 3) водка, ликер Калуа, кола, лед, 4) водка, Калуа, лед, 5) водка, Калуа, кола, лед, 6) водка, Калуа, лед и др.; многие бары вместо Калуа используют темный ликер с какао (TiaMaria и Dark crème de cacao);

- будучи изготовленным «ручным способом» для конкретного клиента, коктейль не имеет ни упаковки, ни этикетки, ни иной маркировки, отличающей этот напиток от любого другого;

- лицо, подавшее возражение, в свою очередь ввело в гражданский оборот коктейль «MARTY RAY BLACK RUSSIAN», основой которого является пиво, то есть в действительности не считает, что обозначение «BLACK RUSSIAN» ложно указывает на состав продукта, отличающийся от состава по рецептам, приведенным им в качестве источников информации;

- товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, прошел проверки всех регулирующих оборот данной продукции органов, ни один из которых не высказывался относительно отсутствия у знака различительной способности или о его способности вводить потребителей в заблуждение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 441711.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- справка Национальной Ассоциации слабого алкоголя [17];
- копия лингвистического заключения от 15.07.2003 [18];
- письмо правообладателя от 03.03.2014 [19];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 441711 [20];
- сведения о рекламных компаниях напитка «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» с 2006 года маркетинговой компанией ООО «Маркетинг лонж», CD-диск с рекламными роликами [21];
- копии лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии с отчетами [22];
- копии договоров и накладных о реализации напитка «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» с 2008 года ООО «Торнадо» [23];
- копии договоров и накладных о реализации напитка «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» с 2008 года ООО «Сервис Плюс» [24];

- распечатки сведений и публикаций из сети Интернет с сайтов fedstat.ru, top20brands.ru [25].

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

С учетом даты приоритета (14.09.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

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

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания 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.

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.

Поступившее 09.12.2013 возражение подано ТСН Брэндс ЛТД, заинтересованность которого обусловлена тем, что в отношении принадлежащего ему товарного знака (свидетельство № 406075) правообладателем инициирован спор, касающийся названия коктейля «Черный русский» / «BLACK RUSSIAN», используемого обеими сторонами при маркировке алкогольной продукции, в частности коктейлей.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 441711 представляет собой словесное обозначение «BLACK RUSSIAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ источников [1] – [15], приведенных в возражении, показал, что оспариваемый товарный знак «BLACK RUSSIAN» (употребляется вместе с названием «Черный русский») представляет собой название алкогольного напитка, а именно коктейля, состоящего из водки и кофейного ликера (например, Kahlua).

Материалы [7], [9] содержат сведения о том, что коктейль «Черный русский» / «BLACK RUSSIAN» появился в период холодной войны и первоначально (1950-е гг.) подавался как состоящий из двух ингредиентов (водка и кофейный ликер), впоследствии рецепт был дополнен колой и колотым льдом, что привело к «облегчению» напитка и возрастанию его известности и популярности.

При этом информация в анализируемых источниках появилась в 1996 году – задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что упомянутые материалы представляют собой справочники, словари, пособия, энциклопедии, которые предназначены не только для баров и ресторанов, изготавливающих коктейли на продажу, но и для неограниченного круга лиц, следовательно, они являются доступными российскому потребителю.

Кроме того, указанная справочная литература закрепляет устоявшиеся факты и, следовательно, отражает существующую на рынке ситуацию. В связи с этим, представленные источники информации носят объективный, а не субъективный характер.

Наличие вышеприведенных сведений в справочных изданиях, свидетельствует о том, что правообладатель воспользовался давно существующим и применяемым в гражданском обороте названием вида коктейля.

При этом длительность существования коктейля «Черный русский» / «BLACK RUSSIAN» привела к указанию его в большинстве приведенных с возражением источников в качестве классического, что свидетельствует о том, что данный вид коктейля можно приобрести в любом предприятии, реализующем подобную продукцию, в частности, в барах, ресторанах, клубах и пр.

Таким образом, оспариваемое обозначение «BLACK RUSSIAN» воспроизводит наименование алкогольного коктейля с определенным составом, имеющего давнюю историю.

Указанное обуславливает порождение оспариваемым обозначением представления о конкретном виде напитка, имеющего определенные качественные характеристики, а именно коктейлю на основе водки и кофейного ликера.

В этой связи, в отношении всех перечисленных в перечне оспариваемой регистрации товаров 32 класса МКТУ «пиво и напитки на его основе, включая пивные коктейли и пиво специальное; солодовые напитки, включая солодовые

коктейли», товарный знак «BLACK RUSSIAN» является обозначением, способным ввести потребителей в заблуждение относительно товара.

Следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству № 441711 произведена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Представленные правообладателем материалы [17], [19], [21] – [25], а также доводы об использовании им обозначения «BLACK RUSSIAN», начиная с 1999 года, не относятся к товарам 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, поэтому их подробный анализ не представляется необходимым.

Что касается довода правообладателя о том, что его продукция прошла проверки всех регулирующих оборот данной продукции органов, не признавших обозначение «BLACK RUSSIAN» способным ввести потребителя в заблуждение, то он не может быть признан убедительным, так как указанные органы не проводят проверку правомерности предоставления исключительных прав на товарные знаки.

В соответствии с изложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.12.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 441711 недействительным полностью.