

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 № 489292, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 10.06.2013 по заявке № 2011709709 с приоритетом от 01.04.2011 за № 489292 на имя Беркли Кэпитал Эс.Эй., Нидерланды (NL) (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно коктейли».

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «Черный русский», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 489292, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «Черный русский», по мнению лица, подавшего возражение, представляет собой характеристику состава и свойств товара, а именно коктейля, так как является переводом с английского языка наименования коктейля «BLACK RUSSIAN», имеющего конкретную рецептуру (две части водки и одна часть кофейного ликера),

по которой коктейль изготавливается различными производителями на протяжении длительного времени. Указанное обусловлено информацией о том, что коктейль под названием «BLACK RUSSIAN» («Черный русский») впервые был изготовлен в 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, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило 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 ВВРС, 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:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в смысле пункта 2 статьи 1512 Кодекса;

- 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 «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;

- обозначение «Черный русский» является фантазийным, поскольку само по себе оно не содержит никаких указаний, характеризующих товар;

- 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 «Черный русский» однозначно как характеристику определенного товара без домысливания и дополнительного рассуждения;

- обозначение «Черный русский» означает «человек, принадлежащий к негроидной расе, являющийся российским гражданином или проживающий на территории России», следовательно, не является прямым описанием характеристик какого-либо товара, в том числе напитков, отнесенных к 33 классу МКТУ;

- оспариваемый товарный знак приобрел дополнительную различительную способность, поскольку маркированный им слабоалкогольный напиток производится, рекламируется и реализуется на территории России с 1999 года, поэтому к 2011 году товарные знаки правообладателя «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» приобрели узнаваемость среди потребителей, у которых, в свою очередь, сформировалось представление о конкретном производителе этих напитков;

- товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, прошел проверки всех регулирующих оборот данной продукции органов, ни один из которых не высказался 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 № 489292.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил 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 № 489292 [20];
- сведения о рекламных компаниях напитка «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» с 2006 года маркетинговой компанией ООО «Маркетинг лонж», CD-диск с рекламным роликом [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 top20brands.ru, cfin.ru, export.by [25].

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

С учетом даты приоритета (01.04.2011) 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным выше основаниям может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

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 алкогольных коктейлей.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 489292 представляет собой словесное обозначение «Черный русский», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно коктейли».

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1] – [16] следует, что оспариваемый товарный знак «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.

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

В этой связи, оценивая охраноспособность обозначения «Черный русский» в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно коктейли», коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о его описательности по

отношению к указанным товарам, поскольку при восприятии оно вызывает представление об определенном виде продукции – коктейль из водки и кофейного ликера.

Необходимо отметить, что приведенное обстоятельство было указано правообладателю в уведомлении от 17.08.2012 при проведении экспертизы обозначения «Черный русский». Отвечая на указанное уведомление, правообладателем был сокращен перечень заявленных первоначально товаров, а также представлены материалы, свидетельствующие о приобретении обозначением различительной способности, что послужило причиной регистрации оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем доводы и материалы, касающиеся введения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в гражданский оборот правообладателем, начиная с 1999 года, не меняют изложенного выше вывода, поскольку представленные с возражением источники, являются справочной литературой, которая закрепляет устоявшиеся факты и, следовательно, отражает существующую на рынке ситуацию. В связи с этим, представленные источники информации носят объективный, а не субъективный характер.

С учетом сказанного, наличие справочных изданий, имеющих более раннюю дату издания, чем 1999 год, 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.

В связи с этим, являясь наименованием определенного вида товара, оспариваемое обозначение «Черный русский» должно оставаться свободным для всех участников рынка, реализующих подобную продукцию.

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

Резюмируя все вышеизложенное, словесное обозначение «Черный русский» является неохраноспособным в отношении товаров «напитки алкогольные, а именно коктейли», что приводит к выводу о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В дополнение к приведенному выше анализу коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что анализ иных, не приведенных в возражении, общедоступных источников информации, в том числе издававшихся до даты приоритета оспариваемого товарного знака, также свидетельствует о том, что словосочетанием «Черный русский» именуется популярный коктейль из водки и кофейного ликера (см. «Коктейли и алкогольные напитки» А.Е. Польской – М.: АСТ, 2001 г.). Указанное также подтверждает обоснованность выводов коллегии.

В отношении поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2014 особого мнения правообладателя, указывающего на отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, на необходимость переноса заседания коллегии для наиболее полного изучения материалов правообладателя, а также о рассмотрении шести возражений в одном заседании без учета особенностей каждого дела, необходимо отметить следующее.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, установлена коллегией на основе обстоятельств, изложенных в начале мотивировочной части настоящего заключения.

Большая часть представленного правообладателем физически объемного пакета материалов касается использования оспариваемого товарного знака до даты его приоритета и служит подтверждением приобретения обозначением дополнительной различительной способности, однако, как указывалось выше, приведенные в возражении источники свидетельствуют о возникновении коктейля

«Черный русский» / «BLACK RUSSIAN» значительно ранее начала использования спорного знака правообладателем, поэтому подробный анализ указанных документов в данном случае представляется нецелесообразным, в связи с чем у коллегии отсутствовали основания для переноса заседания.

Объединение рассмотрения шести возражений на одном заседании осуществлено на основании пункта 4.4 Правил ППС с согласия всех участвовавших в заседании сторон. Утверждение о том, что возражения рассмотрены без учета особенностей и обстоятельств по каждому товарному знаку в отдельности, не соответствует действительности.

Таким образом, рассмотрение возражения от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 489292, состоявшееся на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 24.03.2014, является полным и объективным.

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 № 489292 недействительным полностью.