

**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 12.09.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лига наций», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010732668, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010732668 с приоритетом от 12.10.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки со словесными элементами «Украинская легенда», «с перцем» и «Ukrainian legend with pepper», выполненными оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, так как оно содержит слова

«Украинская» и «Ukrainian», указывающие на государство в Восточной Европе – Украину, а местом нахождения заявителя является г. Нижний Новгород.

В данном заключении также отмечено, что словесные элементы «с перцем» и «with pepper» являются неохраноспособными, поскольку указывают на состав товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.09.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.06.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявитель обладает исключительным правом на словесный товарный знак «УКРАИНСКАЯ ЛЕГЕНДА» по свидетельству № 435277 в отношении товаров 33 класса МКТУ;

2) словесный элемент «Украинская легенда» является фантазийным неделимым словосочетанием, логическое ударение в котором падает на имя существительное «легенда», а зависимое от него имя прилагательное «украинская» характеризует слово «легенда», но не товары;

3) украинская культура тесно связана с русской, поскольку украинский и русский народы имеют общие исторические корни;

4) культуры славянских родственных народов и их легенды, несмотря на отделение государств и политические решения, невозможно разделить – много украинцев живет в России, так же как и русских на Украине;

5) заявитель обратился к старинному украинскому рецепту из справочника 60-х годов и взял его за основу для нового продукта под названием «УКРАИНСКАЯ ЛЕГЕНДА», к каждой бутылке которого будет размещена на подвеске своеобразная книжечка с легендой о братстве народов;

6) словесный элемент «Украинская легенда» порождает ассоциации только с обращением к корням, старине («легенда») и национальному рецепту («украинская»).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.10.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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 2.5.1 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 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Украинская легенда», «с перцем» и «Ukrainian legend with pepper», выполненными оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Словесный элемент «Украинская легенда» доминирует в знаке, поскольку занимает большую часть пространства, выполнен более крупным шрифтом, чем иные словесные элементы, и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Следует отметить, что словосочетание «Ukrainian legend with pepper» в переводе с английского языка означает «Украинская легенда с перцем» (см. Интернет-портал «Online-переводчик PROMT» – <http://www.translate.ru>), то есть оно воспроизводит на английском языке словесные элементы «Украинская легенда» и «с перцем».

Украинский – это относящийся к украинцам, их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Украине; «такой, как у украинцев, как на Украине» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь Ожегова»).

Легенда – это поэтическое предание о каком-нибудь историческом событии; (перен.) о героических событиях прошлого (книжн.) (см. там же).

В словесном элементе «Украинская легенда» соответствующие слова, будучи грамматически и семантически взаимосвязанными, образуют неделимое словосочетание, которое имеет смысловое значение, отличающееся от смыслового значения составляющих его отдельных слов. При этом логическое ударение падает на имя существительное – слово «легенда», которое характеризуется зависимым от него, определяющим его именем прилагательным «украинская».

В силу указанного смыслового доминирования слова «легенда» зависимое от него имя прилагательное «украинская» характеризует не товары, а какое-то историческое, героическое предание (легенду), формируя тем самым фантазийный характер словосочетания в целом. Данное словосочетание порождает ассоциации не с государством Украина, а с обращением к старине, историческим корням («легенда») и к национальному колориту («украинская» – «такая, как у украинцев»).

Следует отметить, что много украинцев живет в России, так же как и русских на Украине, украинский и русский народы имеют общие исторические корни и тесно связанные культуры, в том числе и исторические, героические предания (легенды). Выбор заявителем заявленного обозначения для индивидуализации товаров был мотивирован в возражении тем, что он обратился к старинному украинскому рецепту и намерен размещать на каждой бутылке книжечку с легендой о братстве народов.

Таким образом, смысловое значение словосочетания «Украинская легенда» не позволяет воспринимать его как указание на место нахождения производства или сбыта товаров и место нахождения их изготовителя и обуславливает вывод о фантазийном характере данного словесного элемента. Следовательно, заявленное обозначение не содержит в себе элементов, способных породить в сознании потребителя представление об изготовителе товаров или месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя каким-либо образом может нарушить права третьих лиц или затронуть их репутацию, «подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции или месту ее происхождения.

Напротив, необходимо отметить, что заявитель уже обладает исключительным правом на словесный товарный знак «УКРАИНСКАЯ ЛЕГЕНДА» по свидетельству № 435277 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изложенное обуславливает вывод о том, что доминирующий в заявленном обозначении словесный элемент «Украинская легенда» не способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Вместе с тем, необходимо отметить и то, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «с перцем» и «with pepper» в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке, воспринимаются как указывающие на состав данных товаров.

Поскольку арак (спиртной азиатский напиток из риса и других плодов), вино (сброженный виноградный сок), джин (крепкий напиток, полученный перегонкой спиртового настоя можжевельной ягоды), настойка мятная (алкогольный напиток, полученный купажированием морсов, соков и ароматизированного экстрактом мяты спирта), а также спирт рисовый, экстракты спиртовые и эссенции спиртовые не содержат в своем составе перца (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»), то заявленное обозначение в отношении этих товаров является способным ввести в заблуждение потребителя относительно их состава. Следовательно, оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

В свою очередь, из словарно-справочных источников следует, что другая часть приведенного в заявке перечня товаров содержит товары, которые могут характеризоваться словесными элементами «с перцем» и «with pepper», указывая на наличие в их составе перца.

Так, перцы – это растения, относящиеся к роду перцев семейства перцевых, насчитывающего более полутора тысяч видов. Наименование «перец» придается в торговле также и ряду других пряностей, не относящихся к семейству перцевых (например, душистые перцы и псевдоперцы). Малагетта, или райское зерно (гвинейский, маллагветский перец) используется в ликеро-водочной и пивоваренной промышленности для ароматизации крепких алкогольных напитков – виски и бренди, а также ликеров, настоек и английского эля. (См. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Большая энциклопедия кулинарного искусства» – «<http://dic.academic.ru>»).

Исходя из указанного, приведенные в заявке товары 33 класса МКТУ «бренди; виски; ликеры; напитки алкогольные; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие» могут содержать в своем составе перец.

Водка, настоящая на перце (перцовка) упоминается в словарях (см. там же, Толковый словарь Ефремовой).

Сведения о напитках медовых с перцем (настойках) обнаруживаются в Интернете (см. Интернет-порталы «Google» и «Яндекс», в том числе сайты «<http://www.balzamsochi.ru>», «<http://www.baikalpharm.ru>»).

Популярными коктейлями с перцем являются «Кровавая Мэри», «Кровавая Хуанита», «Красный люциан», «Шаман», «Дьявольский» (см. сайт «<http://sambarmen.ru>»).

Аперитив – слабый спиртной напиток для возбуждения аппетита; любой спиртной напиток, употребляемый перед едой (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь иноязычных слов»). Дижестив – спиртной напиток (например, бренди, ликер), подаваемый после приема пищи для улучшения пищеварения (см. там же, Большой толковый словарь русского языка). В качестве аперитивов и дижестивов, таким образом, могут употребляться упомянутые выше алкогольные напитки, содержащие в своем составе перец.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; бренди; виски; водка; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойки горькие». Следовательно, отсутствуют основания для его признания несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Что касается довода экспертизы о неохраноспособности в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесных элементов «с перцем» и «with pepper», указывающих на состав товаров, то следует отметить, что он заявителем в возражении не оспаривается.

Однако, данные словесные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения, и, следовательно, они могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 12.09.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010732668.**