

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №244486, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Альянс-Сервис», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001707341 с приоритетом от 13.03.2001 зарегистрирован 23.04.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №244486 в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО Производственно-коммерческое предприятие «РЕГАТА», г. Ростов-на-Дону. В настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №РД0089380 от 28.10.2011 правообладателем товарного знака по свидетельству №244486 является Общество с ограниченной ответственностью "Регата-Маркет", г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Алкомаркет «1000 и одна бутылка»», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.03.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №244486 в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ,

указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Алкомаркет», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является неохранным, поскольку прямо указывает на вид оказываемых услуг;

- заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №244486 обусловлена тем, что лицом, подавшим возражение, подана заявка на регистрацию товарного знака №2013735618 со словесным обозначением «АЛКОМАРКЕТ «ЦАРСКАЯ ВОДКА»;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по реализации алкогольных напитков и имеет необходимую лицензию.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать словесный элемент «Алкомаркет» неохранным элементом.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия уведомления о переносе даты заседания коллегии от 02.02.2016;
2. Копия лицензии № В 790756 с приложением.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- представленное возражение и прилагаемые к нему документы не содержат каких-либо документов, подтверждающих, что слово «Алкомаркет» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

- даже обнаружение в справочной литературе или в периодических изданиях обозначения в качестве видового понятия не всегда является достаточным основанием для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

- обращение к словарно-справочным статьям, опубликованных в сети Интернет, показывает, что слово «Алкомаркет» в них отсутствует;

- лицо, подавшее возражение, свою заинтересованность и требования направляет против услуги «реализация товаров», а юридически претендует на исключение из правовой охраны слова «Алкомаркет» для всех зарегистрированных товаров 16 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, что является необоснованным.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №244486 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (13.03.2001) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995 регистрация №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений характеризующих товары, в том числе характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №244486 является словесным «Алкомаркет «1000 и одна бутылка»», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Цифры 1000 являются неохранными элементами. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что представленные лицом, подавшим возражение, документы [1-2], не содержат сведений о том, что словесный элемент «Алкомаркет» указывает на вид товаров или на вид оказываемых услуг.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товары или услуги, маркированные обозначением «Алкомаркет», производились и выпускались различными производителями, в том числе лицом, подавшим возражение, из вышеуказанных документов не усматривается.

Представленные документы [1-2] носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия товара на рынке), при этом, данные документы относятся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемой регистрации.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесный элемент «Алкомаркет» оспариваемого товарного знака указывает на вид товаров/услуг и используется различными производителями.

Кроме того, нет сведений о том, что словесный элемент «Алкомаркет» оспариваемого товарного знака представляет собой видовое наименование предприятия.

Указанные документы также не позволяют прийти к выводу, что до даты приоритета оспариваемого знака обозначение не обладало различительной способностью.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №244486 требованиям, регламентированным пунктами 1 статьи 6 Закона, являются недоказанными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.03.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №244486.