

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, рассмотрела возражение от 20.05.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715490, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012715490 с приоритетом от 14.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БАРХАТНОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 25.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что заявленное обозначение является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойство товаров 32 класса МКТУ (например, «бархатное пиво – тип эля, очень темное по цвету, с сильным привкусом солода и хмеля» («Объединенный словарь кулинарных терминов»), «бархатное пиво – сорт

темного ячменного пива» (Толковый словарь русского языка Кузнецова), «Заводы Главного управления пивоваренной промышленности вырабатывают пиво в разнообразном ассортименте – темные сорта пива – «Бархатное», «Портер», «Карамельное» и т.д. («Книга о вкусной и здоровой пище») – см. <http://dic.academic.ru/> и т.п.).

Также указано, что обозначение «БАРХАТНОЕ» используется различными лицами при маркировке пива («Лидское бархатное – лучшее темное пиво в Беларуси» – <http://www.s13.ru>, «Крюгер бархатное» – <http://zapivkom.com>, «Эммер полутемное бархатное пиво» – <http://live-emmer.ru> и т.д.), в связи с чем заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку не способно индивидуализировать конкретного производителя и не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом в заключении экспертизы указано, что представленные заявителем материалы (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц) не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Для остальных заявленных товаров 32 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводит потребителей в заблуждение относительно свойства товаров.

В поступившем 20.05.2014 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715490, доводы которого сводятся к следующему:

- при определении в словаре слова «БАРХАТНЫЙ» указание «перен.» означает переносное значение, то есть значение воспринимается через ассоциации: так как бархат является нежным и мягким, то «бархатный» ассоциативно (в переносном значении) воспринимается как «нежный, мягкий»;

- при этом обозначение «НЕЖНЫЙ» является зарегистрированным товарным знаком в отношении товаров 30 класса МКТУ «майонез» (свидетельство № 164950),

а также в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» (свидетельство № 159495);

- словосочетание «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» является зарегистрированным товарным знаком ОАО Концерн «КАЛИНА» (620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80) в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметические средства для ухода за кожей рук» (свидетельства №№ 383251, 392380, 312901, 166490), что говорит о неправомерности доводов экспертизы о неохраноспособности заявленного обозначения в связи с семантическим значением слова «бархатный»;

- указанный в заключении экспертизы «Объединенный словарь кулинарных терминов» не может являться достаточным и достоверным доказательством того, что заявленное обозначение является видовым наименованием товара, так как в этом словаре приведены определения словосочетания «Птичье молоко» (Популярный торт 60-80-х годов, изготавливаемый в основном в Москве и Ленинграде (Петербурге), но не кондитерскими государственными фабриками, а отдельными столовыми и другими мелкими предприятиями общественного питания, а потому расходившийся небольшими партиями в течение двух-трех часов), наименованию «кока-кола» (один из самых популярных напитков в мире. Состоит на 90 % из газированной воды, жженого сахара, фосфорной кислоты, кофеина, экстракта из опавших листьев коки и орехов колы), наименованию «пепси-кола» (один из самых популярных напитков в мире. В основу экстракта «пепси-кола» входят антильский орех кола, лимонный сок, мадагаскарская ваниль, ароматические масла из экзотических растений южных и восточных стран);

- указанные в заключении экспертизы иные источники также не доказывают, что заявленное обозначение указывает на свойство товара «пиво»;

- толковый словарь русского языка Кузнецова не дает определение словосочетанию «бархатное пиво», слова «сорт темного ячменного пива» указаны в словаре только как пояснение, причем оно дано при пояснении слова «бархатный» в значении «напоминающий бархат», а не «нежный», «мягкий», и упоминается вместе

с такими словосочетаниями как «бархатная пыльца», «бархатная кожа», «бархатная травка», «бархатные ресницы», «бархатная дорога», «бархатный сезон»;

- предложение «Заводы Главного управления пивоваренной промышленности (Главпиво) вырабатывают пиво в разнообразном ассортименте светлых («Жигулевское», «Рижское», «Московское», «Ленинградское») и темных сортов («Украинское», «Портер», «Карамельное», «Бархатное», «Мартовское»)» взято не из «Книги о вкусной и здоровой пище», а из сомнительных источников;

- слова «ЛЕНИНГРАДСКОЕ» и «МАРТОВСКОЕ» (свидетельство № 136310) зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении товаров «пиво» 32 класса МКТУ;

- в случае если неохраноспособность заявленного обозначения связана с тем, что оно указывает на сорт пива, то данное обстоятельство должно быть подтверждено не словарями, а практикой использования данного обозначения;

- значение заявленного обозначения по отношению к товарам 32 класса МКТУ может восприниматься только через ассоциации;

- ссылку на различные страницы сайтов в доказательство того, что «бархатное» является сортом темного пива нельзя признать правомерным, поскольку в Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 августа 2011 г. № Ф05-7164/11 по делу № А40-73616/2010 сказано следующее: «Что касается данных информации из сети Интернет, Википедия, то они носят сомнительный характер и не могут быть отнесены к официальным данным, а также словарно-справочным источникам. Представленные лингвистическое заключение и справка Технического комитета по стандартизации № 3 являются мнениями частных лиц, носящими противоречивый характер, в связи с чем данные документы не могут быть учтены»;

- информация из сети Интернет о пиве «бархатное» показывает, что данное обозначение используется разными лицами и для светлого пива: <http://pivovarni-denisova.ru/razlivnoe/pyatyj-ocean> – «Живое пиво «Пятый Океан Бархатное» светлое, средне крепкое, обладает мягким, приятным вкусом, присутствующая хмелевая горчинка добавляет пиву освежающий эффект; <http://www.3litra.com/index.php?cat=6>

– «наименование: Бархатное светлое, цена: 74 руб., производитель: ООО «Объединенные Частные Пивоварни»; <http://ao-rosa.satu.kz/p1102839-pivo-pavlodarskoe-barhatnoe.html> – «пиво «Павлодарское БАРХАТНОЕ», категория каталога Satu.kz: «Пиво светлое в Павлодаре»; http://barmanager.ru/shop/i636.b025_barhatnoe_svetloe_altay_artikul_b025.htm – «Бархатное (светлое) Алтай Артикул: B025»; <http://beerplace.com.ua/brands/eger-barkhatnoe> «пиво украинское светлое Егерь Бархатное»;

- в Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 6 ноября 2012 № Ф05-11802/12 по делу № А40-15116/2012 сказано: «... использование какого-либо обозначения несколькими лицами даже длительное время, само по себе не свидетельствует о том, что указанное обозначение стало видовым наименованием товара»;

- в Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 августа 2011 г. № Ф05-7164/11 по делу № А40-73616/2010 сказано: «в возражении указывается, что словесное обозначение «ригатоны» и сходное с ним слово «РИГАТОН» широко используется производителями в качестве названия макаронных изделий а виде короткорезанных изогнутых трубочек. Согласно представленным лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака материалам видно, что различными производителями обозначение «ригатоны» используется как название макаронных изделий, различных по форме, виду и размеру. Часть документов не содержит информации, позволяющей оценить, какой формы макаронные изделия снабжались обозначением «ригатоны». В этой связи невозможно сделать вывод, что макароны под обозначением «ригатоны» имеют определенную форму. Поэтому отсутствуют основания для признания слова «РИГАТОН» оспариваемого товарного знака описательной характеристикой макаронных изделий, используемых различными производителями»;

- нельзя признать правомерным довод экспертизы о том, что заявленное обозначение для остальных товаров 32 класса МКТУ будет вводить в заблуждение относительно свойства товаров, поскольку остается непонятным, что имеется ввиду: что для безалкогольных напитков заявленное обозначение «БАРХАТНОЕ» будет

вводить в заблуждение относительно вида товара (безалкогольные напитки будут восприниматься как «пиво») или что при использовании заявленного обозначения для «небархатных» напитков, в том числе пива, «небархатные» напитки потребителями будут восприниматься как «бархатные»;

- словесные обозначения «БАРХАТНЫЙ», «БАРХАТНОЕ» были зарегистрированы в качестве товарных знаков (свидетельства №№ 491505, 192466, 387479, 167133, 189647) в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 32, 33, 42 классов МКТУ, в том числе для товара «пиво»;

- указанные экспертизой доводы и ссылки не доказывают то, что заявленное обозначение «БАРХАТНОЕ» для товара «пиво» является характеристикой товара, а для иных товаров, за исключением пива, будет вводить в заблуждение относительно вида или свойств товара;

- заявитель согласен с тем фактом, что некоторые производители используют заявленное обозначение для маркировки однородных товаров, однако, данный факт сам по себе не может являться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения;

- информация о предложении пива «Солодов бархатное» компанией ООО «Пивоваренная компания «Солодов», учредителем которой является заявитель, представлена на странице <http://www.kras-vostok.ru/index.php/produktsiya/solodov-barkhatnoe>.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.05.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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, 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 доминирующего положения.

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, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим 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.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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 2.5.1 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.

Заявленное обозначение «БАРХАТНОЕ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словарно-справочные источники, в том числе, приведенные в заключении экспертизы и заявителем (см. <http://dic.academic.ru/> – словари Ожегова, Ушакова, Дмитриева, Ефремовой), содержат следующие основные толкования слова «БАРХАТНЫЙ» (-ОЕ, -АЯ):

1. прилагательное от «бархат» – сшитый из бархата, например, «бархатное платье»;

2. мягкий как бархат, например, «бархатная кожа»;

3. перен. – нежный, мягкий, например, «бархатные глаза», «бархатный голос».

Как видно из указанных значений, смысловое значение словесного элемента «БАРХАТНОЕ», закрепленное в словарях, не несет информации о составе пива, что приводит к необоснованности такого вывода экспертизой.

Вместе с тем, рассматриваемое обозначение, действительно, является широко используемым при производстве пива наименованием.

Так, анализ общедоступных сведений сети Интернет показывает, что словесный элемент «БАРХАТНОЕ» используется в составе этикеток для пива различными производителями в качестве описательной характеристики данной продукции, как указание на мягкость вкуса либо на сорт (см. сайты производителей пива – <http://fifth-ocean.com/brands.php>, <http://www.trehsosensky.ru/production>, <http://bulgarpivo.ru/catalog/fasovannoe-pivo1/220>, <http://artbeer.ru/#razliv>, http://www.lidskoe.by/nasha_produktsija/pivo/lidskoe/lidskoe_barhatnoe, <http://tomskbeer.ru/catalog/pivo/barkhatnoe>, <http://zavod-alpina.ru/produkcija/pivo>, <http://www.mosbrew.ru/brands/beer/russian/zhiguli-barkhatnoe> и другие).

При этом применение слова «БАРХАТНОЕ» для описания сорта пива осуществляется со времен СССР, что закреплено, например, в статье «ПИВО» популярной энциклопедии «Алкогольные напитки», – Мн.: ПП «МЕТ», 1994, стр. 222 – 225 (таблица – «Характеристика некоторых сортов пива»), в статье «Бархатное пиво» портала Краспиво <http://kraspivo.ru>, в статье «Пиво» «Книги о вкусной и здоровой пище», 1987 (см. сайт <http://dic.academic.ru/contents.nsf/koizp>).

Все перечисленные источники свидетельствуют об использовании различными производителями пива наименования «БАРХАТНОЕ», что привело к утрате этим обозначением различительной способности, поскольку оно не способно выполнять индивидуализирующую функцию по отношению к товарам одного изготовителя.

Указание о предложении к продаже пива «Солодов бархатное» не подтверждает приобретение заявленным обозначением различительной способности. Согласно Правилам к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. Таких сведений заявителем не представлено.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного словесного обозначения «БАРХАТНОЕ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товара «пиво» является правомерным.

Необходимо отметить, что повсеместное и длительное применение словесного обозначения «БАРХАТНОЕ» по отношению к пиву привело, в данном случае, к возникновению у потребителей устойчивой взаимосвязи с указанной продукцией этого наименования.

В связи с этим индивидуализация безалкогольных напитков, не являющихся пивом, данным словесным обозначением способна порождать ложные представления о товаре и его свойствах, что приводит к несоответствию заявленного обозначения в отношении остальных товаров заявленного перечня требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 25.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715490.

В отношении довода заявителя о том, что словесный элемент «БАРХАТНОЕ» применяется разными производителями для указания на неопределенную характеристику: часть используют его для темного пива, часть – для светлого, – коллегия отмечает следующее.

В данном случае приведенные в настоящем заключении источники свидетельствуют об устоявшихся фактах, отражают ситуацию на рынке, существующую длительный период времени. В связи с этим доводы заявителя о возможном существовании на рынке пивной продукции, содержащей одновременно

наименования «Бархатное» и «светлое», не меняют выводы о неохраноспособности заявленного обозначения.

В отношении доводов заявителя об иных регистрациях товарных знаков («НЕЖНЫЙ», «БАРХАТНОЕ», «МАРТОВСКОЕ» и др.), перечисленных в возражении, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что делопроизводство осуществляется по каждой заявке в отдельности с учетом обстоятельств конкретного дела.

В отношении приведенных заявителем ссылок на Постановления судов, следует отметить, что они не касаются обозначения «БАРХАТНОЕ», поэтому не могут быть учтены при рассмотрении возражения от 20.05.2014.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о необходимости:

отказать в удовлетворении возражения от 20.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2014.