

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, рассмотрела поступившее 12.05.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013705722 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013705722, поданной 25.02.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Vicerphal», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 12.01.2015 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому правовая охрана товарному знаку по заявке № 2013705722 может быть предоставлена только в отношении товаров «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» 32 класса МКТУ, а в отношении остальных товаров 32 и 33 классов МКТУ

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование красного американского вина от небольшой винодельни «Black Stallion Winery», принадлежащей компании «Delicato», осуществляющей свою деятельность с 1924 года и являющейся четвертой винодельней Соединенных Штатов Америки по объему экспорта своих вин (см. поисковую систему Яндекс, сайты <http://wine-academia.ru/tasting/item/187-wine-usa-a-wine-making-delicato>, <http://www.ivanelkin.ru/vino/delicato-bucephalus-2008.htm>). В связи с указанным при регистрации заявленного обозначения на имя заявителя потребители могут быть введены в заблуждение относительно действительного изготовителя однородных товаров 33 и части товаров 32 классов МКТУ, места нахождения производителя товаров.

При этом дополнительно в заключении отмечено, что сеть Интернет является полноценным инструментом проведения экспертизы, наряду со словарями, справочниками, печатными изданиями. В отношении имеющихся отличий в написании названия американского вина в Интернет-источниках («BUCEPHALUS») и заявленного обозначения («Bucephal») указано, что согласно он-лайн словарю <http://slovari.yandex.ru> «Bucephalus» имеет перевод с английского языка «Буцефал».

В возражении от 24.04.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.01.2015. Доводы возражения сводятся к следующему:

- указанные экспертизой ссылки не являются достоверными источниками, на которые следует ссылаться при вынесении решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку они не содержат изображения продукции, позволяющего идентифицировать ее внешний вид, информацию о присутствии продукции на российском рынке, информацию об импортере или продавце продукции, полные данные о производителе;

- противопоставленная экспертизой продукция упоминается в указанных экспертизой источниках под другим названием («BUCERPHALUS»);

- перевод названия продукции на русский язык как «Буцефал» является вольной инициативой администратора одного из указанных экспертизой сайтов;

- дата размещения информации на указанных в заключении экспертизы сайтах неизвестна, следовательно, ее актуальность на настоящий момент установить невозможно;

- как следует из сети Интернет, вино «BUCERPHALUS» является знаковым, исключительным (Icon Wine), так как производится очень ограниченным тиражом (всего 200 ящиков в год), виноград собирают с самых премиальных участков долины Напа;

- информации о вине «BUCERPHALUS» в сети Интернет крайне мало, и большинство источников представлены на иностранных ресурсах, то есть не ориентировано на российского потребителя;

- наиболее достоверным источником информации, касающимся противопоставленной продукции, является сайт производителя – винодельни Black Stallion Winery (<http://www.blackstallionwinery.com>), где указано правильное название продукции – «BUCERPHALUS», имеющей оригинальный и запоминающийся внешний вид – бутылка из черного непрозрачного стекла, пробка и горлышко которой герметично запаяны ярко-красным воском;

- вино «BUCERPHALUS» является элитным напитком ограниченного тиража и доступно очень узкому кругу лиц: так, стоимость одной бутылки составляет от двадцати тысяч российских рублей, что делает продукцию доступной всего для нескольких десятков человек, которые уже должны каким-то образом о ней знать (в силу своей профессии, связанной с виноделием или в силу других обстоятельств) и владеть достаточными денежными средствами, чтобы приобретать такое вино;

- в России американские вина не являются особо популярными (по данным социологических опросов на первых местах стабильно лидируют французские, итальянские, испанские, чилийские и грузинские вина – о том, что Соединенные Штаты Америки является винодельческой страной известно менее 25 %

респондентов), тираж именно этого американского вина сильно ограничен, при этом невозможно установить, какое именно количество данного вина экспортируется в другие страны, экспортируется ли вообще и каковы источники его распространения;

- реальный потребитель, на которого ориентировано вино премиум-класса по высокой цене, будет знать и производителя продукции «BUCERPHALUS» высокую стоимость данного вина и поэтому не будет введен в заблуждение при появлении на рынке продукции заявителя средней ценовой категории «Bucerphal»;

- словари, справочники, печатные издания содержат официальные, проверенные данные, подкрепленные доказательствами, в то время как публикация информации в сети Интернет очень часто никем не контролируется, не проверяется и в большинстве случаев осуществляется некомпетентными авторами, в связи с чем найденную в сети Интернет информацию нужно подтверждать другими источниками;

- указанная экспертизой информация из сети Интернет является неточной и носит противоречивый характер, на российском рынке отсутствует продукция «Bucerphal» какого-либо производителя, а существующая американская продукция «BUCERPHALUS» не доступна среднему потребителю в виду ее ограниченного производства, очень высокой цены и узкого круга покупателей;

- регистрация товарного знака «Bucerphal» на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение, так как у потребителя продукции «Bucerphal» не возникнут представления ни об определенном изготовителе (Delicato Family Winery или Black Stallion Winery), ни об определенном месте производства (территория Соединенных Штатов Америки);

- слово «Bucerphal» не является лексической единицей какого-либо языка, следовательно, оно носит фантазийный характер и является транслитерацией имени собственного «Буцефал» – клички любимого коня Александра Македонского (в переводе с древнегреческого – «бычьеголовый»);

- заявитель не спорит с тем, что слово «BUCERPHALUS» в переводе с английского языка означает «Буцефал», но заявленное на регистрацию

обозначение не тождественно указанному экспертизой названию элитного вина, а соответственно, и не воспроизводит его;

- заявленное обозначение будет вызывать у потребителя ассоциацию с Республикой Македонией или Александром Македонским, а продукцию по заказу заявителя будет изготавливать македонская компания «SKOVIN AD Skopje», с которой заявитель заключил соответствующее соглашение;

- ситуации, когда товарный знак зарегистрирован на имя одного лица, а производителем товаров является другое лицо, достаточно распространены, экономически целесообразны и дают возможность правообладателю выбирать производителя, формировать сеть импортеров и дистрибьюторов, продвигать продукцию на российском рынке – именно по такой схеме и планирует осуществлять свою деятельность заявитель;

- алкогольная продукция под обозначением «Bucerphal» находится в стадии создания: разработаны этикетка для тиражирования и нанесения на продукцию, легенда и образ товара, выбран вид товара – вино, для составления ассортиментной линейки совместно с производителем уточняются характеристики алкогольной продукции;

- на будущей этикетке продукции имеется изображение коня Буцефала, наименование продукции «Bucerphal», выбранный партнер-производитель и страна производства – все эти элементы призваны исключить введение потребителя в заблуждение;

- заявитель не претендует на долю рынка, занимаемую компанией «Black Stallion Winery», а потребители не смогут спутать заявленное обозначение «Bucerphal» и выпускаемую под ним македонскую продукцию с противопоставленной экспертизой продукцией «BUCEPHALUS»;

- обозначение «BUCEPHALUS» и сходное с ним обозначение «Bucerphal» не зарегистрированы на территории Российской Федерации;

- уполномоченный заявителем импортер (ООО ТД «Русьимпорт») имеет представительства более чем в 40 городах России, реализует продукцию в сетевых магазинах и множестве других розничных торговых точек по всей стране, поэтому

вино, которое планируется производить под названием «Bucephal», будет легкодоступным, иметь среднюю ценовую категорию, рассчитано на широкий круг потребителей, не будет являться эксклюзивным напитком, относящимся к товарам класса «премиум», следовательно, оно будет занимать совсем иную нишу на рынке, нежели противопоставленная экспертизой продукция «BUCEPHALUS».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.01.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия уведомления экспертизы [1];
- копия решения Роспатента от 12.01.2015 [2];
- распечатка с сайта <http://wine-academia.ru/tasting/item/187-wine-usa-a-winemaking-delicato> [3];
- распечатка с сайта <http://www.ivan-elkin.ru/vino/delicato-bucephalus-2008.htm> [4];
- распечатка с сайта www.blackstallionwinery.com [5];
- распечатка с сайта www.globalalco.ru/item/Black-Stallion-Bucephalus-0983853 [6];
- распечатка с сайта www.wineculture.ru/alcohol/element.php&ID-46195 [7];
- распечатка с сайта <http://lavkavin.ru/products/vino-delicato-bucephalus-red-blend-2008-1/> [8];
- распечатки с сайтов <http://altavina.ru>, <http://alcodream.ru>, <http://simplewine.ru> и «Винный дом Каудаль» [9];
- распечатки с сайтов <http://slovari.yandex.ru>, <http://translate.google.ru> [10];
- распечатка с сайта <https://ru.wikipedia.org> [11];
- распечатка с сайта www.horse-of-dream.vsau.ru/fam/bucephal.html [12];
- распечатка с сайта <http://dic.academic.ru> [13];
- распечатка с сайта www.rusimport.ru [14];
- копия исследования ЗАО «Техноконсалт» от 29.01.2014 «Определение восприятия потребителями страны происхождения вин с названием «Chantal» [15];

- копия соглашения № 41/2014 от 22.09.2014 о производимой продукции под обозначениями «Bucephal», «Isar Marvinci» [16].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.02.2013) поступления заявки № 2013705722 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 Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2013705722 заявлено словесное обозначение «Bucephal», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, перечисленных в заявке. Решением Роспатента от 12.01.2015 отказано в регистрации товарного знака по заявке № 2013705722 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ и товара «пиво» 32 класса МКТУ в связи с несоответствием заявленного обозначения в отношении этих товаров требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленном исполнении обозначение «Bucephal» отсутствует в словарях, то есть не имеет определенного смыслового значения, следовательно, само по себе оно не содержит сведений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем возможность введения потребителя в заблуждение может быть связана, в частности, с возникновением в сознании потребителя представлений об определенном изготовителе или месте производства товаров, основанных на уже имеющемся опыте или информации.

Проведенный коллегией анализ указанных экспертизой сведений показал, что в сети Интернет, действительно, предлагается к продаже вино под названием «BUCEPHALUS», производимое компанией «Delicato», Соединенные Штаты Америки (сайт компании <http://www.delicatofamilyvineyards.com/wine/black-stallion-estatewinery/bucephalus-napa-valley-red-wine/>). Причем предложения к продаже данной продукции имеются на российских сайтах и на русском языке, в том числе в представленных заявителем распечатках [6] – [8].

Обозначение «BUCEPHALUS» является товарным знаком компании Delicato Vineyards, Inc., Соединенные Штаты Америки, правовая охрана которого действует в стране происхождения, странах Европейского сообщества, Японии (см. сведения о международной регистрации № 966644).

Следует отметить, что заявитель не оспаривает истинности сведений о вине «BUCEPHALUS» упомянутой американской компании.

По мнению заявителя, заявленное обозначение не воспроизводит название данной продукции (не тождественно ему), которая к тому же является продукцией премиум-сегмента, имеющей высокую стоимость, и поэтому заявитель полагает, что вероятность введения потребителей в заблуждение отсутствует.

Вместе с тем сведения различных Интернет-ресурсов содержат информацию о том, что продукция (вина) компании «Delicato» (как под обозначением «BUCEPHALUS», так и под иными обозначениями: «Woodhaven», «Gnarly Head», «First Press») предлагается к продаже на российском рынке (см. например, http://lavkavin.ru/products/section/vino/filter/producer-delikato_delicato/, <http://vinela.ru/>

<http://www.czbeer.ru/vino/usa.htm>, <http://top-wines.ru/products/vino-delicatowoodhaven-chardonnay-2012-1/>). Указанное не позволяет говорить о неосведомленности российских потребителей об американских винах или о винах, производимых компанией «Delicato».

При этом вопрос цены продукции, по мнению коллегии, не может играть определяющую роль, поскольку в данном случае речь идет о том же виде продукции, так как, согласно возражению, заявленное обозначение предназначено, по планам заявителя, для маркировки именно вина.

Что касается различий в написании названия противопоставленной продукции и заявленного обозначения, коллегия отмечает, что в обозначения «Bucerphal» и «BUCEPHALUS» заложены одни и те же понятия и идеи: так, «BUCEPHALUS» имеет перевод с английского языка «Буцефал» (имя коня Александра Македонского), в заявленное обозначение «Bucerphal», которое наиболее вероятно будет прочитано российским потребителем как «Буцефал», заявителем заложен тот же смысл (что следует из доводов возражения). Применение сравниваемых обозначений для индивидуализации одного и того же вида продукции (вина) способно вызвать неверное представление у потребителей о действительном ее изготовителе.

Следует отметить, что сведения об американском вине «BUCEPHALUS» позволяют говорить о том, что эта продукция появилась задолго до даты подачи заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения (2008 г. – см. ссылки в заключении экспертизы, <http://www.wineculture.ru/alcohol/element.php?ID=46195>; 2005, 2006 гг. – см. http://www.vinography.com/archives/downloads/wine_library_tasting2010.pdf; 2007, 2008, 2009 гг. – см. <http://www.alianta.ru/product/bucefal/>).

В связи с вышеизложенным выбор заявителем для индивидуализации вина обозначения, имеющего высокую степень сходства с названием присутствующего на российском рынке вина американской винодельни, принадлежащей компании «Delicato», способен породить у потребителей неверное представление о производителе товаров.

Представленное заявителем исследование [15] касается иного обозначения и, кроме того, не содержит сведений, которые могут быть положены в основу выводов коллегии при рассмотрении возражения от 24.04.2015.

Довод заявителя о том, что обозначение «Bucerphal» будет ассоциироваться у российских потребителей с Македонией, является декларативным. Представленное соглашение [16] иллюстрирует лишь возможные намерения заявителя в отношении использования обозначения «Bucerphal» и не позволяет говорить о возникновении у потребителей ассоциативной связи заявленного обозначения именно с продукцией заявителя.

Что касается товара «пиво» 32 класса МКТУ, то вероятность введения потребителей в заблуждение в его отношении установлена с учетом однородности данного товара товару «вино», относящимся к общей родовой группе товаров «алкогольная продукция» (см. положения Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»). Таким образом, проанализировав упомянутые выше источники информации и представленные заявителем материалы и доводы, коллегия не находит оснований для изменения решения Роспатента от 12.01.2015.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2015 поступило обращение заявителя, в котором он повторно приводит доводы возражения и излагает позицию о неверном рассмотрении коллегией представленных аргументов.

Что касается данной корреспонденции, то изложенные в ней доводы проанализированы в настоящем заключении. При этом коллегия дополнительно отмечает, что имеющиеся в материалах заявки № 2013705722 представленные заявителем материалы не опровергают информацию о вине «BUCEPHALUS», предлагающемся к продаже на российских сайтах (напротив, подтверждают ее наличие), и, кроме того, не позволяют установить восприятие заявленного обозначения российскими потребителями исключительно в связи с деятельностью заявителя. В свою очередь, выбор заявителем сходного обозначения и намерение его

использовать в отношении той же продукции не позволяют говорить об отсутствии возможности введения потребителей в заблуждение в результате ассоциаций, основанных на общедоступной для российских потребителей информации о продукции иного лица.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.04.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 12.01.2015.