

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 от 02.02.2015, поданное компанией «Беркли Кэпитал Эс.Эй», Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740680, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012740680 подано 23.11.2012 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры, напитки алкогольные смешанные, за исключением

напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

В соответствии с описанием, приведенном в заявке, заявленное обозначение



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Black Russian», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде фантазийного животного с расположенными над ним тремя звездочками.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, черном, коричневом, желтом, темно-коричневом, светло-коричневом, оранжевом цветовом сочетании.

Роспатентом 07.10.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740680 в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ «коктейли». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальных заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ (указанных выше), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «Black Russian», который представляет собой название коктейля, изготовленного по определенному рецепту (водка, мексиканский ликер Калуа (Kahlua), колотый лед), см. «Коктейли и алкогольные напитки» А.Е.Польский, Москва, изд. «АСТ», Минск, изд. «Харвест», 2001, стр.557, сайт Википедия).

Таким образом, для части заявленных товаров 33 класса МКТУ «коктейли» словесный элемент «Black Russian» указывает на вид и свойства товаров и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, его состава и свойств (основание пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 02.02.2015, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Black Russian» является фантазийным, обладает различительной способностью и не указывает на вид и свойства товаров 33 класса МКТУ «коктейли»;

- обозначение «Black Russian» не вошло во всеобщее употребление применительно к товарам 33 класса МКТУ «коктейли»;

- учитывая, что словесный элемент «Black Russian» является фантазийным, заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение в отношении товаров 32 и части товаров 33 класса МКТУ, не являющихся «коктейлями».

- кроме того, в результате длительного и интенсивного использования заявителем обозначения «Black Russian» оно приобрело различительную способность в отношении алкогольных напитков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740680 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием словесного элемента «Black Russian» в качестве охраняемого.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- копии судебных решений - [1];

- копия письма ФГБУ «РГБ», содержащего сведения о частоте запрашиваемых некоторых книг - [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.11.2012) подачи заявки №2012740680 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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 пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 3(1) 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений коллегия может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

От заявителя 24.08.2015 поступило ходатайство, в котором он отзывает возражение от 02.02.2015 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740680 от 07.10.2014.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 02.02.2015 на решение Роспатента от 07.10.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740680.