

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 поступившее 19.12.2013 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 207635, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 28.12.2001 по заявке № 99711133 с приоритетом от 16.07.1999 за № 207635 в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Диамант Алко», Москва, наименование которого впоследствии изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Синергия Маркет», согласно записи от 07.06.2008 Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр).

На основании зарегистрированных в установленном порядке договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак от 28.08.2008 № РД0040239 и от 24.11.2008 № РД0043764 исключительное право на товарный знак по свидетельству № 207635 передано ОАО «Синергия», Москва, затем СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БЕЛЕНЬКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 19.12.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 207635, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «БЕЛЕНЬКАЯ» является уменьшительно-ласкательным от слова «БЕЛАЯ», означающего цвет напитка, то есть характеризует один из признаков товара (цвет);

- слово «БЕЛАЯ» часто употребляется производителями для маркировки товара «водка» (например, предоставлена правовая охрана товарным знакам «ДВОЙНАЯ БЕЛАЯ», «5 КАПЕЛЬ БЕЛАЯ», «ГВАРДЕЙСКАЯ БЕЛАЯ» – свидетельства №№ 396362, 341595, 148973);

- заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку обусловлена намерением лица, подавшего возражение, получить регистрацию товарного знака со словесным элементом «ХЛЕБНОЕ ДЕЛО БЕЛАЯ» в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 207635 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлена копия заявки на регистрацию товарного знака «ХЛЕБНОЕ ДЕЛО БЕЛАЯ».

В имеющийся в Госреестре адрес правообладателя (СКАЙ ЙИЛД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, ул. Арх. Макариу III, д. 280, здание «ЛОРДОС СЕНТРАЛ КОРТ», 4-й этаж, офис 10, 3105, г. Лимасол, Кипр (СУ)) в установленном порядке было направлено уведомление от 11.02.2014 о дате заседания коллегии

палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 19.12.2013 с приложением экземпляра возражения. Указанная корреспонденция была получена адресатом 28.03.2014, согласно имеющейся в деле копии почтового уведомления о вручении.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2014, правообладателем представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что существование товарного знака «БЕЛЕНЬКАЯ» по свидетельству № 207635 создает препятствия для осуществления предпринимательской и коммерческой деятельности или иным образом нарушает его права и законные интересы; ссылка на заявку «ХЛЕБНОЕ ДЕЛО БЕЛАЯ» заинтересованность лица, подавшего возражение, доказывать не может, поскольку речь идет о совершенно разных товарных знаках, и поданная заявка не связана с законным интересом лица, подавшего возражение, на использование слова «БЕЛЕНЬКАЯ»;

- в возражении отсутствует ссылка на какой-либо официальный информационный источник (словарь, энциклопедии, справочник, классификатор и т.п.), из которого следовало бы, что слово «БЕЛЕНЬКАЯ» вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида;

- слово «БЕЛЕНЬКАЯ» является лексической единицей русского языка, при этом анализ словарно-справочных источников не выявил сведений о том, что слово «БЕЛЕНЬКАЯ» воспринимается как видовое наименование товара;

- в возражении также отсутствуют какие-либо доказательства того, что на территории Российской Федерации кем-либо производится или производилась алкогольная продукция под названием «БЕЛЕНЬКАЯ», за исключением компаний, которым предоставлено такое право на основании действующих лицензионных договоров с правообладателем товарного знака «БЕЛЕНЬКАЯ»;

- ссылки на товарные знаки, не содержащие в своем составе слова «БЕЛЕНЬКАЯ», не могут являться доказательствами того, что обозначение «БЕЛЕНЬКАЯ» используется в течение длительного времени различными независимыми производителями алкогольной продукции и в силу этого утратило различительную способность;

- водка, маркированная товарным знаком «БЕЛЕНЬКАЯ», присутствует на Российском рынке с 2001 года и хорошо себя зарекомендовала, что нашло свое подтверждение в многочисленных наградах на Международных и Всероссийских выставках-ярмарках;

- в настоящее время по данным международного отраслевого агентства International Wine and Spirit Research (авторитетная исследовательская компания, занимающаяся маркетинговыми исследованиями мирового рынка алкогольных напитков более чем в 100 странах мира) водка «БЕЛЕНЬКАЯ» входит в число 20-ти самых продаваемых водок мира;

- товарный знак «БЕЛЕНЬКАЯ» оригинален и приобрел достаточно высокую репутацию на рынке алкогольной продукции, поэтому он не может быть отнесен к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначение такого товара, как водка;

- поскольку под водкой понимается «спиртной напиток, представляющий собой бесцветную водно-спиртовую жидкость крепостью 40,0 - 45,0, 50,0 или 56,0 % с характерным вкусом и ароматом», то слово «БЕЛЕНЬКАЯ» не указывает на какое-либо качество или свойство водки, в силу чего может быть отнесено к фантазийным обозначениям по отношению к этим товарам.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2013.

В подтверждение своей позиции правообладателем представлены следующие материалы:

- копия страниц из Словаря русского языка С.И. Ожегова, 1983 г.;

- копия страниц из Советского энциклопедического словаря, А.М. Прохоров, «Советская энциклопедия», 1981 г.;
- копия страниц из Большой Советской энциклопедии, третье издание, 1970 г.;
- копия страниц из Этимологического словаря русского языка, Н.М. Шанский, Т.А. Боброва, 1993 г.;
- копии страниц из Краткого толкового словаря русского языка, издательство «Русский язык», 1984 г.;
- копия страниц из Толкового словаря живого великорусского языка В.Даля, 1956 г.;
- распечатка ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия»;
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 207635;
- сведения об аффилированных лицах ОАО «Синергия»;
- копия протокола собрания учредителей ООО «Традиции качества»;
- сведения о наградах и дипломах водки «Беленькая» за 2001-2006 гг.;
- копии дипломов водки «БЕЛЕНЬКАЯ»;
- копия свидетельства № 65/13 на право пользования наименованием места происхождения товара «Русская водка»;
- презентация бренда «БЕЛЕНЬКАЯ»;
- копии свидетельств на товарные знаки по свидетельствам №№ 298063, 235447, 243375, 416778, 238449, 416776, 456131, 314272, 416775, 416777.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (16.07.1999) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года № 3520-1 (период действия:

17.10.1992 – 26.12.2002) (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995 года, регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации № 989 от 08.12.1995, с изменениями, утвержденными приказом Приказа Роспатента от 19.12.1997 № 212, регистрационный № 1453 от 15.01.1998 (период действия: 14.02.1998 – 09.05.2003) (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

- не обладающих различительной способностью;
- представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;
- вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Обозначения, указанные в абзацах 2, 4, 5 и 6 пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного

графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; 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 (1.3) пункта 2.3 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Согласно подпункту (1.4) пункта 2.3 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 207635 является словесным и представляет собой слово «БЕЛЕНЬКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ.

Прежде всего, следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, было указано на заявку на регистрацию обозначения «ХЛЕБНОЕ ДЕЛО БЕЛАЯ» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, подача такой заявки не свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, препятствует деятельности или причиняет ущерб лицу, подавшему возражение, как субъекту хозяйственной деятельности.

Иных сведений, касающихся, в частности, номера и состояния делопроизводства по указанной заявке, подтверждения намерений по производству продукции 33 класса МКТУ или столкновений используемых сторонами обозначений на рынке, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает заинтересованность ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по свидетельству № 207635 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Вместе с тем, проанализировав материалы возражения от 19.12.2013, коллегия считает необходимым отметить, что оно также не подлежит удовлетворению по существу по следующим причинам.

Поступившее 19.12.2013 возражение обосновано тем, что оспариваемый товарный знак характеризует один из признаков товара (цвет), частое употребляется среди производителей для маркировки водки, поэтому его регистрация не соответствует требованиям, изложенным в действовавшем на дату приоритета товарного знака пункте 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, данная позиция не подтверждена соответствующими материалами.

Так, словесный элемент «БЕЛЕНЬКАЯ» не указывает на цвет водки, поскольку, согласно словарно-справочным материалам, представленным правообладателем, водка является бесцветной жидкостью.

Материалов, доказывающих, что слово «БЕЛЕНЬКАЯ» воспринимается потребителями как указание на какую-либо характеристику товара в возражении также не представлено.

Довод об использовании данного слова различными производителями является декларативным. Приведенные в возражении примеры регистраций товарных знаков не содержат слова «БЕЛЕНЬКАЯ» и, кроме того, не отражают реальную ситуацию на рынке, сложившуюся на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого обозначения не обладающим различительной способностью, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида или указывающим на свойство товаров.

Следует также отметить, что вопрос о соответствии словесного обозначения «БЕЛЕНЬКАЯ» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона дополнительно был исследован в ходе его экспертизы.

Кроме того, при рассмотрении возражения от 19.12.2013 необходимо учесть обстоятельства, учет которых предусмотрен пунктом С (1) статьи 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности^{*}, а именно продолжительность применения знака.

Как следует из представленных правообладателем материалов, рассматриваемое обозначение длительное время используется для индивидуализации товара «водка» и в результате такого использования приобрело дополнительную различительную способность и известность на российском рынке в качестве товарного знака.

Таким образом, оспариваемый товарный знак соответствует условиям охраноспособности и, следовательно, требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о необходимости:

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 207635.

^{*} Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). Пересматривалась несколько раз: в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г., и в Стокгольме 14 июля 1967 г.; 28 сентября 1979 г. в Конвенцию были внесены поправки. Конвенция вступила в силу для СССР 1 июля 1965 г.

Стокгольмский акт к настоящей Конвенции подписан от имени СССР 14 июля 1967 г. и ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. с оговоркой. Вступил в силу 26 апреля 1970 г.

Текст Конвенции опубликован в Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1996 г., N 2