

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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, рассмотрела возражение, поступившее 11.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №156002, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 31.08.1997 за №156002 по заявке № 97704329 с приоритетом от 27.03.1997 на имя ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод», г. Архангельск (далее - правообладатель), для товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Регистрация данного товарного знака действует до 27.03.2017.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №156002 представляет собой словесное обозначение «МОРОШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.11.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктами 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения заключается в следующем:

- ГСХ Трейдмаркс Лимитед осуществляет деятельность, связанную с производством алкогольных напитков. Компания доверителя является правообладателем 120 товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в том числе, товарных знаков «МОРОША» и «MOROSHA» (свидетельства № 465427, № 464884);

- лицом, подавшим возражение, выдана лицензия на производство товаров, маркированных товарным знаком «МОРОША» компании ООО «Русский Север», г. Вологда. Алкогольная продукция, а именно различные сорта водки, под товарным знаком «МОРОША», хорошо известна на территории Российской Федерации;

- правообладателем оспариваемой регистрации (ООО «Архангельский ликеро-водочный завод») поданы возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам «МОРОША» и «MOROSHA» на основании сходства с оспариваемым товарным знаком «МОРОШКА», что подтверждает намерения ООО «Архангельский ликеро-водочный завод» препятствовать осуществлению ГСХ Трейдмаркс Лимитед хозяйственной деятельности и реализации алкогольной продукции, маркированной товарными знаками «МОРОША» и «MOROSHA»;

- оспариваемый товарный знак состоит из единственного словесного элемента «МОРОШКА», который имеет следующие значение:

- болотное растение со съедобными рыжеватыми душистыми ягодами; сами ягоды, см. Словарь русского языка, С.И. Ожегов, «Советская Энциклопедия», Москва, 1973);

- название растения семейства розоцветных из того же рода, что малина, ежевика, костяника и одновременно названием плодов, см. <https://ru.wikipedia>;

- наливка на плодах морошки, см. Энциклопедический словарь спиртных напитков, Москва, 2003 год;

- из полученной информации следует, что слово МОРОШКА является названием ягоды, используемой для приготовления алкогольных наливок, то есть оно является

описательным в отношении состава товаров 33 класса МКТУ, а именно указывает на состав, вкус, и, следовательно, не обладает различительной способностью для части товаров 33 класса МКТУ, в состав которых в качестве сырьевого компонента входят плоды морошки;

- является очевидным, что в состав напитков на основе ягоды морошки входит именно сырая ягода. Технология изготовления в домашних или производственных условиях, естественно, может отличаться, но именно сырая ягода является основным сырьевым компонентом, входящим в состав напитков, который придает таким напиткам неповторимый оригинальный вкус;

- задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации были известны рецепты по приготовлению наливки из ягоды морошка, как в промышленных масштабах, так и в домашних условиях;

- ягода морошка, а также ее листья и ветви являются ингредиентом различных рецептов, о чем свидетельствуют прилагаемые заявки на изобретения: № 93044640 композиция ингредиентов для бальзама «Гомеопат» 20.04.1996, № 93034080 композиция ингредиентов для горькой настойки «Боярская» 20.03.1997, № 940409946 композиция ингредиентов для бальзама «Поморье» 27.09.1996, а также распечатки из книги Сборник-руководство для приготовления домашним способом водок, настоек, наливок, ликеров, вин, коньяков, рома, яблочного сидра из сока свежих ягод С. Пиотровского - издание 1898 года;

- поскольку слово МОРОШКА указывает на состав товаров, то в отношении товаров, в состав которых в качестве сырьевого компонента не входят плоды «морошки», это слово будет являться ложным, и, соответственно, будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его характеристик (компонентов).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №156002 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

1. Материалы, содержащие сведения о товарных знаках «МОРОША» и «MOROSHA» (свидетельства № 465427, № 464884);

2. Копии страниц Словаря русского языка, С.И. Ожегов, «Советская Энциклопедия», Москва, 1973, с. 331;
3. Распечатка страниц с сайта Википедия <https://ru.wikipedia>;
4. Распечатка с сайта Энциклопедии & Словари <http://enc-dic/enc/sowet/Moroshka>;
5. Копии страниц Энциклопедического словаря спиртных напитков, Г.Ю. Багриновский, Москва: ЛСТ Апрель, 2003, с. 774, 775;
6. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам: № 185448, № 184745, № 197240, № 203334, №504213, №507010, № 485027, № 530769, № 530741, № 507011;
7. Сведения из сети Интернет;
8. Распечатки из «Рецептуры ликеро-водочных изделий и водок» Москва, «Легкая пищевая промышленность», 1981 г.;
9. Распечатки страниц «Технология ликеро-водочного производства» П.Я.Бачурин, В.А.Смирнов, М., 1975 г.;
10. Распечатки страниц «Технологическая инструкция по ликеро-водочному производству», М., 1973 г.;
11. Распечатки из книги В.В. Штритера «Спиртные напитки. Технология, производство, рецепты», С-Пб., 1992 г.;
12. Распечатка заявок на изобретения: № 93044640 композиция ингредиентов для бальзама «Гомеопат» дата публикации заявки 20.04.1996; № 93034080 композиция ингредиентов для горькой настойки «Боярская» дата публикации заявки 20.03.1997; №940409946 композиция ингредиентов для бальзама «Поморье» дата публикации заявки 27.09.1996;
13. Распечатки из книги Сборник-руководство для приготовления домашним способом водок, настоек, наливок, ликеров, вин, коньяков, рома, яблочного сидра из сока свежих ягод С. Пиотровского, 1898 г.;
14. Копия заявление ФГУП Кизлярский коньячный завод;
15. Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН за №237-2015 от 09.11.2015;

16. Копия информационного письма б/н от 20.01.2016 от ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр;

17. Копия информационного письма б/н от 20.01.2016 от ООО «Русский Север»;

18. Копия информационного письма № ЛТЛВП-192/15 от 03.12.2015 от ФГБНУ ВНИИПБТ;

19. Социологический отчет, подготовленный Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН (№237-2015 от 09.11.2015).

Относительно документов [16-19] следует отметить, что данные документы были представлены на заседании коллегии, состоявшемся 25.03.2016, и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями. В связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №156002, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче настоящего возражения;

- товарный знак «МОРОШКА», зарегистрированный для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», не подпадает ни под одну из категорий обозначений, не обладающих различительной способностью;

- в состав напитков могут входить вкусовые добавки, имитирующие тот или иной аромат или вкус, в том числе и натуральные вкусовые добавки и ингредиенты. Однако в соответствии с действующими стандартами качества и техническими требованиями по изготовлению алкогольных напитков не допускается использование, в частности, необработанных плодов в составе ликеров и настоек;

- в качестве фруктово-ягодной составляющей напитка используют только результат переработки плодов в виде спиртовых настоев, соков, морсов, а не сама ягода;

- то есть в «сыром» необработанном виде ягода или, тем более, само растение не является сырьевой составляющей конечного продукта;

- следовательно, для отнесения обозначения «МОРОШКА» к описательным характеристикам алкогольных напитков лицу, подавшему возражение, потребовалось делать дополнительные умозаключения и домысливания;

- справедливость мнения правообладателя нашла отражение и в текущей практике Роспатента, который предоставил охрану таким товарным знакам как «МОРОШКА МЕДОВАЯ» по свидетельству №340076, «СЕВЕРНАЯ ЧЕРЕМУХА» по свидетельствам №170362, №267400, «СЕВЕРНЫЙ ШИПОВНИК» по свидетельствам №170364, №268988, «КЛЮКВА приморская» по свидетельству №179174, «СЕВЕРНАЯ КЛЮКВА» по свидетельству №170363 и т.п.;

- по делу №А40-24833/11 от 10.06.2011 при рассмотрении вопроса об «описательном» характере товарного знака «КЛЮКВА» по свидетельству №159875 для кондитерских изделий (конфеты, мармелад и т.п.) Арбитражный суд г. Москвы указал, что само по себе название ягоды не является описательным, поскольку ягода или часть растения в сыром виде в продукции не используется, следовательно, правообладатель использует его как средство индивидуализации своей продукции, а не как указание состава товара;

- правообладатель оспариваемого товарного знака (ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод») является одним из старейших алкогольных заводов России;

- одним из видов продукции правообладателя является десертный напиток «МОРОШКА», который с 1997 года появился на российском рынке алкогольной продукции;

- в 2010 году ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» выпустил новую сладкую настойку «СЕВЕРНАЯ МОРОШКА»;

- указанное свидетельствует о том, что правообладатель использовал и использует товарный знак «МОРОШКА». При этом результаты проведенного опроса подтверждают присутствие данного продукта на рынке;

- кроме того, опрос общественного мнения показал, что использование обозначения «МОРОШКА» на этикетке сладкой алкогольной настойки

воспринимается не как указание на состав этой продукции, а как его оригинальное название, т.е. как товарный знак;

- оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке товаров, прямо не описывает (характеризует) товары, и, следовательно, не может вводить в заблуждение в отношении каких-либо описательных характеристик товаров.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №156002.

К отзыву правообладателя представлены копии следующих документов:

20. Копия Устава АО «Архангельский ликеро-водочный завод» (новая редакция), 2015 г.;

21. Копия листа записи ЕГРЮЛ по АО «Архангельский ликеро-водочный завод»;

22. Копия заявления об изменении организационно-правовой формы правообладателя;

23. Копия решения Роспатента от 24.06.2015 (по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарного знака «МОРОШКА» по свидетельству №156002;

24. Копия ГОСТа Р 52190-2003 «Напитки спиртные. Термины и определения»;

25. Копия письма № ЛТЛВП-193/15 от 03.12.2015 от ФГБНУ ВНИИПБТ;

26. Копия письма ООО «Омсквинпром»;

27. Копия решения Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-24833/11 от 10.06.2011;

28. Информационные материалы об истории ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод»;

29. Распечатка статьи «Архангельск» 16.11.2002;

30. Копии дипломов десертного напитка «МОРОШКА»;

31. Сведения об объемах выпуска продукции «МОРОШКА» (справка, товарно-транспортные накладные);

32. Копия Сертификата соответствия продукции (настойка сладкая «Морошка»);

33. Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Изучение различительной способности товарного знака «МОРОШКА», подготовленный кафедрой Методологии социологических исследований Социологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова;

34. Заключение по результатам опроса «известность настойки под названием «МОРОШКА» в Архангельской области, проведенное ООО «Ромир Мониторинг Стандарт»;

35. Распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам: № 170363 и № 267401 («СЕВЕРНАЯ КЛЮКВА»), по свидетельствам № 170364 и № 268988 («СЕВЕРНЫЙ ШИПОВНИК»), по свидетельствам № 340076 («МОРОШКА МЕДОВАЯ»), № 179174 («КЛЮКВА ПРИМОРСКАЯ»);

36. Копия лицензии №192 от 25.03.2011, выданной ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод», на производство, хранение и поставку производственных спиртных напитков (водки, ликеро-водочных изделий), и приложение.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия признала доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №5/9 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (27.03.1997) приоритета товарного знака по свидетельству № 156002 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 (абзац 6) статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с требованиями подпункта 1.5 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

Указанные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2 (абзац 2) статьи 6 Закона и подпункту 2.1 пункта 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 156002 по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ГСХ Трейдмаркс Лимитед, заинтересованность которого обусловлена тем, что данная компания является обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки «МОРОША» и «MOROSHA» (свидетельства №465427, №464884), с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.. При этом использование данных товарных знаков осуществляется по лицензионным договорам, заключенным с ООО «Русский Север». В связи с чем имеет место быть столкновение интересов двух компаний в одном сегменте рынка.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №156002 представляет собой словесное обозначение «МОРОШКА», выполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на имя ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

В возражение от 11.11.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №156002 подано ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр утверждает, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона, поскольку словесный элемент «МОРОШКА» является описательным, указывает на состав и вкус товаров 33 класса МКТУ, в состав которые в качестве сырьевого компонента входят плоды «морошки», для остальных товаров, не включающих данный компонент, товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и его характеристик (сырьевых компонентов).

Анализ товарного знака по свидетельству №156002 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации словесный элемент «МОРОШКА» представляет собой лексическую единицу русского языка, которая обозначает болотное травянистое растение со съедобными рыжевато-желтыми душистыми ягодами, а также его ягоды (см. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, 1973 года [2]).

Из представленных источников: «Технологии ликеро-водочного производства», 1975 года и «Технологической инструкции по ликеро-водочному производству», 1973 года [9, 10] следует, что при производстве алкогольной продукции применяются полуфабрикаты (в частности, спиртованные соки и морсы, спиртованные настои). При этом спиртованные соки готовят прессованием свежих плодов и ягод, морсы – настаиванием водно-спиртовых растворов на свежих или сушеных плодах и ягодах (например, ягоды черники, голубики, клюквы и т.д.), спиртованные настои – настаиванием водно-спиртовых растворов на сушеных травах, листьях, цветах, корнях (например, листья яблони, груши).

В представленном ГОСТе [24] дается понятие полуфабриката алкогольной продукции как ее составной части.

Кроме того, согласно сведениям, опубликованным в книге «Спиртные напитки» Технология, производство, рецепты», 1992 года [11], такие водочные изделия как ягодные и фруктовые наливки называются по их происхождению от ягод и фруктов.

Например, известна морошковая наливка, при производстве которой используют морс, приготовленный на свежих ягодах морошки [11].

Указанные выше источники информации иллюстрируют, что задолго до даты (27.03.1997) приоритета оспариваемого товарного знака при производстве алкогольной продукции использовались в качестве полуфабриката различные ягоды в сыром виде (по крайней мере, начиная с 1973 года), в том числе ягоды морошки (по крайней мере, начиная с 1992 года).

Таким образом, материалы возражения иллюстрируют, что по отношению к товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, словесное обозначение «МОРОШКА» является прямым (без домысливания и ассоциаций) указанием на состав товаров.

Данный вывод подтверждается материалами, представленными правообладателем, так, например, в статье «Архангельск», 2002г. [29] отмечено, что при демонстрации на выставке алкогольного напитка «МОРОШКА» рядом находились ягоды морошки, как показатель того, что правообладатель делает свои напитки из натурального сырья (ягод морошки).

Также в информационных письмах ФГБНУ ВНИИПБТ [18, 25], представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, в которых содержится аналогичная информация о том, что в состав ликероводочных изделий и водок входит спиртованный морс или спиртованный настой, приготовленные на основе ягод морошки.

Коллегией приняты во внимание материалы возражения [6], согласно которым



Роспатентом был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №507011 с приоритетом от 28.11.2012, в котором словесный элемент «МОРОШКА», который признан неохраняемым элементом.

С учетом изложенного выше оспариваемый товарный знак «МОРОШКА» применительно к товарам 33 класса МКТУ, приготовленным на основе ягод морошки, носит описательный характер, указывает на состав сырья, в отношении других товаров 33 класса МКТУ, не отвечающих данному требованию, способен вести потребителя в заблуждение относительно состава сырья.

Что касается социологического опроса [19], представленного правообладателем, и социологического опроса и заключения [33, 34], представленных лицом, подавшим возражение, то следует отметить, что они содержат противоречивые результаты и не могут повлиять на выводы коллегии. Так согласно, социологическому опросу, проведенному Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН [19], в 1996 году потребители алкогольных напитков в возрасте от 40 лет и старше воспринимали обозначение «МОРОШКА», как указывающее на описательные характеристики напитка (78 %), а не как товарный знак. В то же время, согласно социологическому опросу, проведенному социологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова в 2016 году [33], 80,8% потребителей считают, что если бы они увидели обозначение «МОРОШКА» 20 лет назад, то оно воспринималось бы как товарный знак.

Довод правообладателя о том, что десертный напиток «МОРОШКА», производимый ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод», появился на российском рынке алкогольной продукции в 1997 году носит декларативный

характер. Представленная справка [31] не подтверждена документами (договорами поставки, товарными накладными, платежными поручениями и др.), свидетельствующими о фактическом введении товара в гражданский оборот и его широкой известности. Остальные материалы [30, 32, 36] датированы более поздним числом, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Относительно приведенных правообладателем и лицом, подавшим возражение, регистраций товарных знаков [6], включающих элементы: «Strawberry», «ЗВЕРОБОЙ», «ВИШНЯ» «КЛЮКВА», «МАЛИНА», «КЛЮКВА С ВИШНЕЙ», «СМОРОДИНА С МЯТОЙ, МАЛИНА И ЕЖЕВИКА», «ЛИМОН», «МОРОШКА» (являющиеся неохранными элементами знаков) и товарных знаков [35], включающие охраняемые словесные элементы «СЕВЕРНАЯ КЛЮКВА», «СЕВЕРНЫЙ ШИПОВНИК», «МОРОШКА МЕДОВАЯ», «КЛЮКВА ПРИМОРСКАЯ»; следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Ссылка правообладателя на судебное решение [27] касается другого товарного знака по свидетельству №159875, зарегистрированного в отношении других товаров, в связи с чем также является несостоятельной, поскольку не может быть рассмотрена как преюдициальная.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №156002 недействительным полностью.