

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.12.2015, поданное ООО «Центр пищевой индустрии - Ариант», г. Челябинск (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739109, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013739109 на имя заявителя 12.11.2013 было подано словесное обозначение **CEREZA**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.09.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739109. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Обозначение «CEREZA» представляет собой название аргентинского винного сорта винограда, из которого в Аргентине в изобилии производится столовое вино и виноградный концентрат, используемый в виноделии.

При этом в настоящее время Аргентина вышла со своей продукцией на международный рынок вин (см. сайты http://vino.tcoa.ru/yuzhnaya_amerika/argentina.html, <http://www.vinehistory.com>, <http://vinograd.info/sorta/arhiv/cereza.html>, <http://weerkust.ru/archives/>, SemenaOpt.com › Виноград › Цереза/, vinograd.info/Цереза, <https://en.wikipedia.org/Cereza>.

Таким образом, заявленное обозначение «CEREZA» в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, приготовленные с использованием виноматериалов данного сорта винограда, такие как вина, указывает на состав сырья и является неохранным для них. В отношении других товаров 33 класса МКТУ, не отвечающих данному требованию, обозначение «CEREZA» способно вести потребителя в заблуждение относительно состава сырья.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.12.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «CEREZA» в целом носит фантазийный характер по отношению к заявленным товарам;
- заявителем, как изготовителем алкогольной продукции, на контрэтикетке указывается состав сырья, из которого она производится, в том числе указывается сорт винограда/виноматериала и, следовательно, заявленное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение относительно сырья, из которого производится данная продукция;
- сорт винограда CEREZA не произрастает на территории виноградников ОАО агрофирма «Южная» (компания, поставляющей заявителю виноматериал), а также не включен в список Государственного реестра селекционных достижений, и Государственного реестра охраняемых селекционных достижений Российской Федерации;
- столовые сорта винограда не могут быть использованы в качестве сырья для изготовления алкогольной продукции, если не будут соответствовать действующим стандартам России;
- приведенные экспертизой сведения из сети Интернет не являются достоверными и объективными. Большинство указанных ссылок на сайты выдадут

ошибку, либо не содержат никакой информации об аргентинском сорте винограда CEREZA;

- кроме того, существуют зарегистрированные товарные знаки

•ОВК• ВОДА С МИРОВОЙ СЛАВОЙ

УРАЛЬСКАЯ
ЧЕРЕМУХА

по свидетельству №552622, которые,

по мнению заявителя, напрямую характеризуют товары 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013739109 в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- информационные материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2013739109 – [1];

- копии макетов этикеток на винный напиток газированный «CEREZA», на вино столовое полусладкое красное «CEREZA» – [2];

- копия информационного письма ОАО агрофирма «Южная» – [3];

- копия Договора поставки виноматериала №ЮЖ22/С/2014 от 17.11.2014 – [4];

- копия ГОСТа 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия» – [5];

- копия ГОСТа 31782-2012 «Виноград свежий машинной и ручной уборки для промышленной переработки» – [6];

- копия Справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию – [7];

- сведения из сети Интернет – [8];

- копия Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию, 2015 – [9];

- копия Государственного реестра охраняемых селекционных достижений, допущенных к использованию, 2015 – [10];

- копия письма Минсельхоз России за №19/3848 от 23.11.2015 – [11];

- копия Договора на оказание услуг за №Ар 356 ХД/2013 от 05.12.2013 – [12];
- копия Отчета о проведенном маркетинговом исследовании в розничных торговых точках Приморского края – [13];
- копия Договора на оказание услуг за №Ар 354 ХД/2014 от 05.12.2014 – [14];
- копия Отчета о проведенном маркетинговом исследовании в розничных торговых точках Приморского края – [15].

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

С учетом даты (12.11.2013) подачи заявки №2013739109 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

CEREZA, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве мотивировки отказа экспертизой были даны ссылки на сведения из сети Интернет (сайты: http://vino.tcoa.ru/yuzhnaya_amerika/argentina.html, <http://www.vinehistory.com>, <http://vinograd.info/sorta/arhiv/cereza.html>, <http://weerkust.ru/archives/>, SemenaOpt.com › Виноград › Цереза/, vinograd.info/Цереза, <https://en.wikipedia.org/Cereza>.

Анализ информации, расположенной на указанных экспертизой сайтах http://vino.tcoa.ru/yuzhnaya_amerika/argentina.html и vinograd.info/Церепа показал, что CEREZA – это название аргентинского столового сорта винограда, среднепозднего периода созревания, произрастающего в провинции Мендоса (Mendoza) – винной столицы Аргентины. В настоящее время Аргентина вышла на международный рынок алкогольной продукции и занимает пятое место в мире по количеству производимого вина.

При этом следует отметить, что на двух сайтах, указанных экспертизой, а именно <http://vinehistory.com/> и vinograd.info/Церепа, действительно, отсутствует информация о сорте винограда «CEREZA». Вместе с тем, другие сайты, указанные выше, активны и потребитель может ознакомиться с информацией о сорте винограда «CEREZA».

Кроме того, в сети Интернет (помимо указанных экспертизой сайтов) достаточно широко представлены сведения об аргентинском сорте винограда CEREZA, которые являются доступными для российского потребителя.

Указанные выше обстоятельства свидетельствует о том, что слово «CEREZA» является прямой характеристикой товаров, а именно указанием на состав товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013739109.

В этой связи, обозначение «CEREZA» в отношении части заявленных товаров, при приготовлении которых может использоваться аргентинский сорт винограда CEREZA, является «описательным» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из обозначения, характеризующего товары, оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, так как любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

В отношении другой части заявленных товаров, в состав которых не входит данный сорт винограда, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно состава на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя относительно отсутствия введения потребителя в заблуждение относительно сырья, из которого производится заявленные товары 33 класса МКТУ, в виду того, что на контрэтикетке заявитель указывает действительный состав сырья (сорт винограда/виноматериала), из которого она производится, не может быть признан убедительным, поскольку правовая оценка охраноспособности дается обозначению в том виде, как оно заявлено, без учета специфики его реального использования.

Кроме того, коллегия отмечает, что в представленном макете этикетки и контрэтикетки на винный напиток газированный «CEREZA / ЦЕРЕЗА» [2] не указан сорт винограда, из которого изготовлен данный вид продукции, в связи с чем включение в этикетку словесного элемента «CEREZA» (название аргентинского сорта винограда) будет воспринято потребителем как указывающее на сорт винограда, из которого изготовлен данный напиток.

Что касается представленных материалов [5, 6, 9, 10], то следует отметить следующее. Отсутствие на территории Российской Федерации сорта винограда CEREZA не исключает возможности его использования иностранными, в том числе аргентинскими производителями.

Относительно представленных маркетинговых исследований [12-15], в которых дана оценка известности потребителю такого сорта винограда, как CEREZA, следует отметить следующее. Опрос респондентов проводился не на всей территории Российской Федерации, а только в одном регионе - Хабаровский край (г.Хабаровск и г.Комсомольск-на-Амуре). В связи с чем, выводы данных исследования не отражают в полной мере осведомленность потребителя.

Что касается довода заявителя об использовании сведений из сети Интернет, то следует отметить следующее.

Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения научной, деловой, познавательной и развлекательной информации наряду с радио и телевидением. Сеть Интернет является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения

об интересующих его словах, понятиях, товарах, услугах и их производителях. В этой связи сеть Интернет является таким же полноценным инструментом проведения экспертизы товарных знаков, как и словари, справочники, печатные издания.

Что касается довода заявителя о предоставлении правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №552622 и №552914, то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

Ввиду указанного выше, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров не соответствует требованиям пункта 1 и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент заявителем 06.04.2016 было представлено особое мнение.

В особом мнении заявитель отмечает, что коллегия нарушила процедуру рассмотрения возражения, а именно требования, предусмотренные пунктом 4.8 Правил ППС (коллегия не предоставила заявителю возможность ознакомиться с новыми сведениями, выявленными членами коллегии, которые не были учтены в заключении по результатам экспертизы), а также пунктом 4.10 Правил ППС (коллегия не предложила заявителю внести в материалы заявки изменения, касающиеся изменения перечня заявленных товаров).

Относительно указанных доводов коллегия отмечает следующее.

В ходе рассмотрения возражения коллегия анализировала и оценивала только ту информацию, которая была указана в заключении по результатам экспертизы, и была знакома заявителю. Сведений, не указанных в заключении по результатам экспертизы, коллегия не рассматривала, в связи с чем необходимость в предоставлении заявителю дополнительного времени для ознакомления и представления своих соображений не требовалась (анализ информации на сайтах, указанных в заключении по результатам экспертизы, заявителем был дан в возражении).

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в

государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В данном случае заявителем предполагалось внесение изменений, касающихся перечня заявленных товаров, а именно перечень заявленных товаров предполагалось изменить следующим образом: «вина; коктейли; настойки горькие; напитки алкогольные, кроме пива».

Коллегия считает, что такие изменения не устранили бы причину, послужившую единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений не позволило бы принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739109. В связи с чем заявителю было отказано во внесении подобных изменений.

Что касается остальных доводов, изложенных в особом мнении, то они повторяют доводы возражения, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 08.09.2015.