

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 27.01.2015, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 131610, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 94014017 с приоритетом от 25.04.1994 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.08.1995 за № 131610 на имя Орловское акционерное общество «Кристалл» в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате регистрации в установленном порядке договора №32535 об уступке товарного знака в отношении всех товаров и услуг 20.01.2004 правообладателем стало Закрытое акционерное общество «Орловский Кристалл», г. Орел (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 25.04.2024.

Согласно материалам заявки зарегистрированное обозначение представляет собой этикетку, которая включает изображение человека – символически царя, обрамленного виньеткой. В нижней части этикетки расположены словесные элементы «Орловская царская водка», «особая», «Того же лета (1566) повелением Государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси поставлен бысть город на поли на реке Орлее». Также этикетка включает в себя слова «крепость»,

«гост», «вместимость», цифры 40%, 12712-80, 0,75 л. Все словесные элементы, кроме «Царская» и «Того же лета (1566) повелением Государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси поставлен бысть город на поли на реке Орлее», цифровые и буквенные обозначения не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Товарный знак охраняется в сочетании черного, белого, синего, светло-бежевого, красного, серебристого цветового.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2015 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункт 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) (в возражении приведена ссылка на пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Указанное мотивировано следующими доводами:

- в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, утвержденных Приказом Роспатента от 30.11.2009 № 170, сказано: «этикетка минеральной воды, содержащая наименование "минеральная вода", не может быть зарегистрирована для товаров "безалкогольные напитки", поскольку к безалкогольным напиткам помимо минеральных вод относятся газированные воды, соки, нектары, фруктовые напитки, квас и т.д., и элемент «минеральная вода» будет ложным для товара, не являющегося минеральной водой;

- если этикетка содержит наименование товара, для которого она предназначена, и заявленный перечень содержит только этот товар, то этикетка может быть зарегистрирована в качестве товарного знака для этого конкретного товара;

- заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку обусловлена тем, что лицом, подавшим возражение, подана заявка № 2012720656 на регистрацию товарного знака «ЦАРСКАЯ» в отношении товаров

32, 33 классов МКТУ, которые являются однородными товарам оспариваемого товарного знака. Его наличие препятствует регистрации товарного знака лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 131610 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, кроме «водка» и всех услуг 42 класса МКТУ, кроме «реализация водки».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложена копия заключения коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №133932 и выписка из ЕГРЮЛ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является юридическим лицом, имеющим действующую лицензию на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции;

- лицо, подавшее возражение, не представило действующей лицензии на производство алкогольной продукции;

- сам по себе факт существования юридического лица и информация о его общей правоспособности в Едином государственном реестре юридических лиц не свидетельствуют о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны конкретному товарному знаку;

- основную смысловую нагрузку в товарном знаке по свидетельству № 131610 несёт комбинация слов «Того же лета (1566) повелением Государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси поставлен бысть город на поли на реке Орлее», которая повествует о наступлении определённого события - основания (образования) г. Орла. Именно данному событию была посвящена разработка рецептуры вышеуказанной алкогольной продукции - водки «Орловская

царская». Слово «Орловская» и комбинация слов «Того же лета (1566) повелением Государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси поставлен бысть город на поли на реке Орлее» несут одинаковый смысл, подчеркивая факт основания города Орла, и используются правообладателем на этикетке водки в двух вариантах;

- существует ряд товарных знаков, включающих словесный элемент «Царская», зарегистрированных для товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №131610.

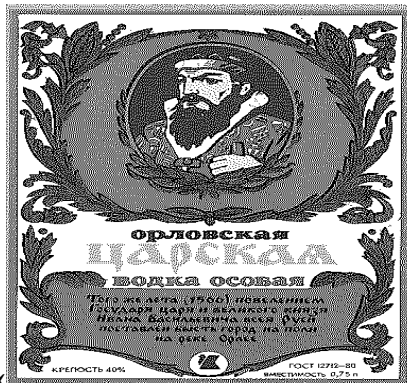
В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

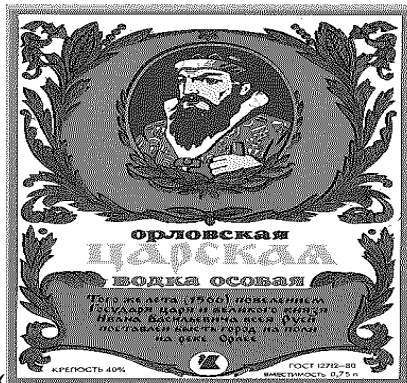
1. Копия Договора об уступке товарных знаков от 02.10.2003 г.;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 25.09.2003 г. ;
3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
4. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 06.11.2012 г.;
5. Копия Устава ЗАО «Орловский Кристалл»;
6. Копия информационного письма от 17.09.2007 г.;
7. Копия лицензии (бланк А 643295 от 14.08.2012 г.);
8. Копия выписки из ЕГРЮЛ № 3580В от 27.04.2015 г.;
9. Образец этикетки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.04.1994) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29.12.1992, введенные в действие с 21.01.1993 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона и пунктом 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.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой этикетку, которая включает изображение человека – символически царя, обрамленного виньеткой. В нижней части этикетки расположены словесные элементы «Орловская царская водка», «особая», «Того же лета (1566) повелением Государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси поставлен бысть город на поли на реке Орлее». Также этикетка включает в себя слова «крепость», «гост», «вместимость», цифры 40%, 12712-80, 0,75 л. Все словесные элементы, кроме «Царская» и «Того же лета (1566) повелением Государя царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси поставлен бысть город на поли на реке Орлее», цифровые и буквенные обозначения не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Товарный знак охраняется в сочетании черного, белого, синего, светло-бежевого, красного, серебристого цветов.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, за исключением пива» и 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Коллегия отмечает, 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.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы, которые содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, является

учредителем ООО «ПК «Солодов». Коллегия считает возможным учесть наличие на рынке алкогольной продукции ООО «Пивоваренная компания «Солодов», изготавливающей пиво: «Солодов», «Губернское», «Уральское», «Салават Юлаев» и т.д.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 131610 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, кроме «водка» и услуг 42 класса МКТУ, кроме «реализация водки».

Анализ перечня товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, кроме пива» являются родовым понятием алкогольных напитков, которое включает в себя различные виды напитков. Алкогольные напитки делятся на три основных класса: пива, вина и крепкие спиртные напитки (или дистиллированные напитки). Товар «водка» является видовым по отношению к родовому «алкогольные напитки».

В отношении товара 33 класса МКТУ: «водка» регистрация товарного знака по свидетельству № 131610 не оспаривалась.

Поскольку на этикетке оспариваемого товарного знака указано «водка» коллегия полагает, что в отношении иных товаров, не относящихся к водке, данное обозначение будет ложным.

Что касается услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», то ввиду того что, как указано выше, этикетка содержит элемент «водка», то реализация иных товаров под этим обозначением будет ложным относительно вида товара.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 2 статьи 6 Закона, поскольку является ложным, и соответствующий довод лица, подавшего возражение, правомерен.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 27.01.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 131610 недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ, кроме «водка» и всех услуг 42 класса МКТУ, кроме «реализация водки».