

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.04.2012, поданное ЗАО «БИКС», Россия (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010724853/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2010724853/50 на регистрацию словесного обозначения «BLACK JACK БЛЭК ДЖЕК» была подана 30.07.2010 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 20109724853/50 (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку не обладает различительной способностью, т.к. воспроизводит название конкретного вида товара, а именно коктейля, изготавливаемого на основе крепких алкогольных напитков, таких как темный ром, бренди, виски, ликеры. В отношении других товаров 32 и 33 класса МКТУ, не относящихся к коктейлям, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и состава сырья товаров.

В палату по патентным спорам 28.02.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза ошибочно трактует конкретное название, используемое производителями для маркировки различных товаров, относящихся к одному виду товаров, как простое наименование товаров, т.е. допускает расширительное толкование нормы законодательства, а это недопустимо;

- в поисковой системе Яндекс при запросе «что такое БЛЭК ДЖЕК» выдается 12 млн. ссылок, при этом первыми (первые 50 результатов) выдаются ссылки на статьи с указанием единственного значения этого термина – распространенная карточная игра. Это свидетельствует о том, что рядовым потребителем смысл заявленного обозначения будет восприниматься как указание на определенный вид игры, а не как описание товара, относящегося к 33 классу МКТУ;

- ранее было зарегистрировано несколько тождественных и сходных товарных знаков «BLACK JACK» и «БЛЭК ДЖЕК», в том числе и в отношении товаров 33 класса МКТУ, что показывает нарушение принципа единообразия применения норм законодательства при отказе в регистрации заявленного обозначения;

- кроме того, согласно данным из сети Интернет под наименованием «BLACK JACK БЛЭК ДЖЕК» встречаются напитки разного состава. В частности, среди рецептов, представленных на первых двух страницах, приведены разные рецепты: 1) водка, виски, кофе; 2) виски шотландский, самбука черная, южный комфорт, грейпфрут; 3) виски, самбука, лед и т.д. Таким образом, имеются несколько различных рецептов коктейлей, имеющих одинаковое название. Эти коктейли отличаются своими органолептическими характеристиками и не могут быть спутаны при потреблении;

- потребители не могут ассоциировать это название с каким-либо конкретным коктейлем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (30.07.2010) заявки №2010724853/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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.

На основании пункта 3 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 или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «BLACK JACK БЛЭК ДЖЕК» является словесным и выполнено в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит элементы «BLACK JACK» и «БЛЭК ДЖЕК», являющиеся транслитерацией друг друга.

Из сети Интернет, например, <http://barlist.ru/cocktail/>, <http://www.inshaker.ru/cocktail/>, <http://www.cocktail-book.ru>, <http://vodkaclub.ru/>, <http://www.vtambove.ru/> и др., известно, что обозначением «BLACK JACK/БЛЭК ДЖЕК» маркируется широкий спектр такой продукции как алкогольные коктейли.

Согласно информации, представленной в указанных источниках информации, коктейль «BLACK JACK/БЛЭК ДЖЕК» можно увидеть в меню большинства баров, ресторанов и ночных клубов разных городов России. Также имеется информация, что возбуждающий коктейль «БЛЭК ДЖЕК» (БЛЕК ДЖЕК) появился и предназначен специально для людей ищущих ощущения похожие на те, что приходят во время одноименной карточной игры. Если Вы любите риск и азарт, этот напиток идеально подойдет Вам. Напиток притягивает и можно даже сказать пленяет своими вкусовыми качествами. Рецепт включает несколько ингредиентов, среди которых есть виски и черная самбука. Смесь различных по крепости алкогольных напитков создает неповторимый тонизирующий эффект. Благодаря различной плотности жидкости коктейль имеет слоевую структуру и отлично сочетается с долькой грейпфрута.

Наличие известного коктейля с названием «BLACK JACK/БЛЭК ДЖЕК» заявителем не оспаривается.

Что касается вариаций состава коктейля, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что напиток представляет собой алкогольный коктейль на основе двух крепких алкогольных напитков (как правило, это виски и самбука, виски и водка) и добавок (грейпфрут, кофе, лед).

Следует обратить внимание, что индивидуализация продукции осуществляется компаниями-производителями таким образом, что каждый из производителей вкладывает в свою продукцию различный состав, однако

характеристики коктейля (например, крепко-алкогольная основа, возбуждающий эффект, наличие черного цвета: достигается за счет кофе или черной самбуки) близки, а также применяется один образ маркировки.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в материалах возражения отсутствует какое-либо подтверждение довода заявителя о различных органолептических свойствах коктейлей, имеющих отличающийся состав. Следует указать, что данный довод носит субъективный и декларативный характер, поскольку органолептическая оценка товара — это обобщённый результат оценки его качества, выполненный с помощью органов чувств человека, а также не представлено каких-либо данных по сравнению названных свойств.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что существует рецепт безалкогольного «БЛЭК ДЖЕКА» (см., например, меню кафе «КАЗИНО»: Безалкогольный Блэкджек – в состав входит кофе, молоко, сливочное мороженное и шоколадная стружка. По вкусу Блэкджек напоминает смесь капучино и мокачино, поэтому истинные любители кофе придут в полный восторг).

Следует также отметить, что различное написание названия коктейля (слитное, отдельное, замена букв «Э/Е») не приводит к качественно иному восприятию обозначения, отличному от восприятия отдельных его частей.

Таким образом, заявленное обозначение «BLACK JACK БЛЭК ДЖЕК» указывает на вид и свойства части товаров 32 и 33 классов МКТУ, представляющих собой коктейли. Как правомерно было отмечено в заключении экспертизы, в отношении части товаров 32 и 33 классов МКТУ заявленное обозначение содержит элемент, указывающий на вид и свойство товаров, в связи с чем подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует также обратить внимание, что в распоряжении коллегии не было представлено ни одного источника информации, который мог бы свидетельствовать о том, что «BLACK JACK БЛЭК ДЖЕК» является каким-либо другим алкогольным (например, ликеры, настойки, аперитивы и т.д.) или безалкогольным (например, воды, квас, соки и т.д.) напитком.

Таким образом, в отношении другой части товаров 32 и 33 классов МКТУ, не являющихся коктейлями, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ и вывод экспертизы о том, что элемент «BLACK JACK БЛЭК ДЖЕК» не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Что касается ссылки заявителя на существование товарных знаков со словесными элементами «BLACK JACK», «БЛЭК ДЖЕК», то следует отметить, что делопроизводство осуществляется по каждому знаку самостоятельно с учетом всех обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 02.04.2012, оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2011.