

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.05.2017 возражение, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Производственно-аграрное объединение «Массандра» Управления делами Президента Российской Федерации, г. Ялта (далее – заявитель; ФГУП «ПАО Массандра»), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015719771, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **EXPORT COLLECTION 1894** » по заявке №2015719771 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.06.2015 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 20, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.03.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение « **EXPORT COLLECTION 1894**» (export – экспорт, экспортный, collection – коллекция, см. <http://translate.academic.ru>) характеризует товары и услуги, в том числе указывая на их свойства, назначение, дату основания производства, в целом не обладает различительной способностью.

В поступившем возражении заявитель выразил свои доводы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- ФГУП «ПАО Массандра» является производителем спиртосодержащей пищевой и алкогольной продукции, в том числе линейки столовых вин серии «EXPORT COLLECTION 1894» с защищенным географическим указанием «Крым»;
- обозначение «EXPORT COLLECTION 1894» носит фантазийный характер;
- этикетка алкогольной продукции заявленной серии разработана на английском языке (в переводе означает «коллекция экспорта 1894»), контрэтикетка – на русском, при этом на контрэтикетке указано, что вина серии «EXPORT COLLECTION» созданы в европейской традиции и для европейского рынка;
- ФГУП «ПАО Массандра» принадлежит исключительное право на товарный знак «1894» по свидетельству №530793, где «1894» - это дата основания винзавода «Массандра»;
- на имя ФГУП «ПАО Массандра» зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №255624, №530799, в состав которых включена дата «1894», указанная дата также размещается на этикетках выпускаемой продукции вместе с изображением Головного винзавода и надписью «МАССАНДРА MASSANDRA»;
- товарный знак «МАССАНДРА» признан общеизвестным товарным знаком;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность, о чем свидетельствует заключенный в 2016 году договор с ООО «РУСВИНТОРГ», товарно-сопроводительная документация, а также сведения из сети Интернет.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2015719771 и зарегистрировать заявленное обозначение в

качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 16, 20, 33, 35 классов МКТУ.

Изложенные в материалах возражения доводы, по мнению заявителя, подтверждают следующие документы, представленные как на стадии экспертизы заявленного обозначения, так и в возражении:

- Копия договора поставки №1 от 11.01.2016, заключенного между заявителем и ООО «РУСВИНТОРГ» [1];
- Копии товарно-сопроводительной документации, а именно товарно-транспортные накладные [2];
- Копия отчета об отгрузке продукции [3];
- Копии деклараций о соответствии продукции [4];
- Уведомление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка [5];
- Копия справки ООО «РУСВИНТОРГ» о распространении продукции [6];
- Копия приказа о подготовке производства новых наименований винодельческой продукции [7];
- Образцы этикеток на алкогольную продукцию серии «EXPORT COLLECTION 1894» [8];
- Сведения из сети Интернет [9].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (29.06.2015) поступления заявки №2015719771 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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, 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 доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание 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.

Заявленное словесное обозначение « **EXPORT COLLECTION 1894** » по заявке №2015719771 с приоритетом от 29.06.2015 включает в свой состав словесный элемент «EXPORT COLLECTION», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и цифру «1894». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

16 класс МКТУ – бумага, картон и изделия из них, в частности коробки картонные или бумажные, кульки, пакеты бумажные, вывески бумажные или картонные, оберточная бумага, бумага для упаковки бутылочная упаковка картонная или бумажная, обертки для бутылок картонные или бумажные.

20 класс МКТУ – пробки, пробки корковые, колпачки, крышки неметаллические, бочки неметаллические, бочонки, ящики с перегородками для бутылок.

33 класс МКТУ – алкогольные напитки (кроме пива), в частности вина, бренди, водка, настойки, ликеры.

35 класс МКТУ – реклама.

Анализ товаров и услуг, указанных в перечне заявленного обозначения, свидетельствует о том, что оно предназначено для маркировки продукции и оказания услуг, связанных с деятельностью в области производства алкогольной продукции.

Что касается непосредственно заявленного обозначения, то согласно словарно-справочной литературе (см. Англо-русский он-лайн словарь английского языка, <http://www.translate.ru>) входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы являются лексическими единицами английского языка: слово «export» в переводе на русский язык означает «экспорт, экспортный», а «collection» - «коллекция, собрание, набор».

При этом смысловое значение указанных словесных элементов хорошо понятно российскому потребителю в силу того, что они созвучны словам русского языка «экспорт» и «коллекция», означаям согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (Москва, издательство «АЗЪ», 1993, стр. 289, 941) следующее: «Экспорт - 1. вывоз товаров, капиталов, технологий за границу; 2. вывозимы за границу товары, изделия»; «Коллекция - 1. систематизированное собрание каких-либо предметов; 2. совокупность предметов, растений, животных, представляющая внутреннюю целостность ».

Следует отметить, что слова «EXPORT» и «COLLECTION» относятся к слабым элементам товарных знаков, поскольку широко используются различными производителями для маркировки однородной продукции, в том числе алкогольной, в качестве элементов, несущих информацию относительно характеристик этой продукции или связанных с ней товаров (услуг). Так, в качестве примера следует



привести такие товарные знаки как « » (свидетельство №287541),



«Arkadia» (свидетельство №359260),



«GEO collection» (свидетельство



№378615), «

» (свидетельство №288235), «



» (свидетельство №473387),



«ЯР» (свидетельство №383664), в которых словесные элементы «COLLECTION»

и «EXPORT» были указаны в качестве неохраняемых.

Что касается заявленного обозначения, то с учетом толкования смыслового значения входящих в его состав элементов оно воспринимается в значении «коллекция на экспорт» или «экспортная коллекция».

Принимая во внимание смысловое значение словесных элементов заявленного обозначения и сферу его применения, можно сделать вывод о том, что оно является описательным, указывает на свойства, назначение заявленных товаров и связанных с ними услуг. Указанное мнение фактически подтверждается доводами возражения, согласно которым «вина серии «EXPORT COLLECTION» созданы в европейских традициях и для европейского рынка».

Кроме того, в состав заявленного обозначения входит цифровой элемент «1894», который, исходя из имеющихся в деле материалов, поступивших на стадии экспертизы заявленного обозначения, представляет собой дату основания предприятия заявителя, т.е. относится к категории описательных элементов. Коллегия приняла к сведению доводы возражения о том, что цифровой элемент «1894» зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя по свидетельству №530793, а также включен в качестве охраняемого элемента в состав



товарного знака «

» по свидетельству №530799. Вместе с тем следует

констатировать, что государственные регистрации указанных товарных знаков были

осуществлены по заявлению о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации товарных знаков Украины в соответствии с требованиями статьи 13¹ Федерального закона от 18 декабря 2006 года №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса. При этом каких-либо оснований для вывода о том, что этот цифровой элемент в составе иного обозначения - « **EXPORT COLLECTION 1894** », автоматически подлежит правовой охране, в рассматриваемом деле не имеется.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 22.03.2017.

Целесообразно при этом обратить внимание, что обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями определенного вида продукции в гражданском обороте.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение в целом приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации продукции заявителя, то необходимо отметить следующее.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения могут быть приняты во внимание следующие сведения:

- объемы производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территория реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;
- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производстве маркированных им товаров (услуг), включая результаты социологических опросов;

- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах (услугах), маркированных заявленным обозначением;

- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

- иные сведения.

Анализ материалов возражения [1] – [9] показал, что в соответствии с приказом №263 от 21.06.2016 [7] заявителем было принято решение о подготовке производства новых наименований винодельческой продукции серии «EXPORT COLLECTION». Между заявителем и ООО «РУСВИНТОРГ» 11.01.2016 был заключен договор №1 на поставку продукции [1] под товарным знаком «МАССАНДРА». В соответствии с приложением №4 от 11.01.2016 к упомянутому договору была определена цена продукции, в том числе серии «EXPORT COLLECTION». В качестве доказательства подготовки введения продукции в гражданский оборот представлены декларации о соответствии продукции, в том числе серии «EXPORT COLLECTION», требованиям таможенного союза от 24.03.2016, 20.04.2016, 07.06.2016, 11.07.2016, 21.10.2016. В подтверждение исполнения упомянутого договора заявитель представил уведомления [5] от 18.04.2016 и 07.07.2016 о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции серии «EXPORT COLLECTION», выданные Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), а также товарно-транспортные накладные [2] от 29.06.2016 на поставку вина столового сухого красного «Каберне» Export Collection. Упомянутые документы свидетельствуют о том, что введение в гражданский оборот алкогольной продукции серии «EXPORT COLLECTION» было осуществлено в 2016 году, следовательно, они не могут свидетельствовать о том, что на дату (29.06.2015) подачи заявки №2015719771 заявленное обозначение « **EXPORT COLLECTION 1894** » приобрело различительную способность в качестве товарного знака.

Необходимо отметить, что в материалах возражения имеются сведения о продукции заявителя, датированные 2015 годом.

Так, заявителем представлены товарно-транспортные накладные [2] от 25.05.2015, 26.05.2015 на поставку вина столового сухого красного «Каберне» Export Collection, которые также выходят за дату (23.05.2015) приоритета заявленного обозначения.

Содержащиеся в возражении сведения об отгрузке продукции [3] за 01.01.2015 – 31.12.2015 содержат упоминание не о заявленном обозначении, а об обозначении «ЭКСПО».

Декларации [4] о соответствии продукции, в том числе серии «EXPORT COLLECTION», требованиям таможенного союза от 19.03.2015, 16.09.2015 сами по себе свидетельствуют только о намерении изготовителя осуществить производство товара под определенным обозначением, следовательно, не могут служить доказательством наличия различительной способности этого обозначения в гражданском обороте.

К возражению приложена справка ООО «РУСВИНТОРГ» [6] от 28.02.2017, согласно которой между заявителем и упомянутым лицом были заключены договоры на поставку алкогольной продукции от 29.04.2015 за №1 и от 11.01.2016 за №1 на сумму, превышающую 3,5 миллиарда рублей. Поставленная продукция реализовывалась в 2015-2016 годах по всей территории Российской Федерации. Однако из указанного документа не усматривается связь поставленной алкогольной продукции с заявленным обозначением, а также с датой его приоритета.

Что касается имеющихся в деле распечаток из сети Интернет [9] о продукции заявителя, то они не содержат дату размещения этой информации в электронной среде. Единственный Интернет-источник (<http://www.vinofan.ru>) содержит даты (январь-февраль 2015 г.), которые можно соотнести с датой приоритета заявленного обозначения, однако достоверность приведенных в этом документе дат и информации о продукции установить не представляется возможным. Кроме того, этот документ датирован на три месяца ранее даты приоритета заявленного обозначения, вследствие чего нет оснований полагать, что за это непродолжительное время заявленное обозначение приобрело различительную способность на территории Российской Федерации.

В части образцов этикеток [8] следует указать, что они не содержат каких-либо дат, поэтому не могут быть соотнесены с датой приоритета заявленного обозначения, а, кроме того, содержат в своем составе не заявленное обозначение « **EXPORT COLLECTION 1894** », а обозначение «EXPORT COLLECTION». Что касается даты «1894», то она фигурирует на этикетках вместе со словесным элементом - «ЗАВОД ОСНОВАН 1894 ESTABLISHED YEAR».

Следует констатировать, что в возражении отсутствуют какие-либо сведения о рекламе продукции, маркированной заявленным обозначением, экспонировании ее на выставках. Заявителем не представлена информация о степени информированности потребителя о наличии продукции заявителя под заявленным обозначением в гражданском обороте, а также о восприятии этого обозначения в качестве товарного знака определенного лица.

Таким образом, из представленных заявителем документов [1] – [9] не усматривается, что обозначение « **EXPORT COLLECTION 1894** » воспринимается потребителями в качестве средства индивидуализации товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольной продукции, а также связанных с ее производством и продвижением товаров 16, 20, 35 классов МКТУ, принадлежащих заявителю. Следовательно, имеющиеся в деле документы не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности для заявленных товаров и услуг.

С учетом приведенного выше вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2017.