

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 02.06.2020, поданное ООО «Винокурня Нарочь», Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №755690, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «KRUPNIK» по международной регистрации №755690, произведенной Международным Бюро ВОИС 24.11.2000, предоставлена на имя компании DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA, Польша, в отношении товаров 33 класса МКТУ «Alcoholic products (beverages) made with vodka, honey and spices».

В настоящее время правообладателем знака по международной регистрации №755690 является компания MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA Sp. z o.o., Польша (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №755690 предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Krupnik/Крупник (Польша, Беларусь) или Krupnikas/Крупникас (Литва) представляет собой традиционный сладкий алкогольный напиток, похожий на ликер,

основанный на зерновом спирте (обычно водке) и меде, популярный в Польше, Белоруссии и Литве;

- в Российской Федерации в разное время (с 1990 по 2010 год) было множество регистраций товарных знаков со словом «KRUPNIK», в том числе с той же датой приоритета и на того же владельца, что и оспариваемая регистрация, и во всех них словесный элемент «KRUPNIK» был указан в качестве неохраняемого;

- словесное обозначение «KRUPNIK» является простым наименованием товара 33 класса МКТУ, следовательно, в отношении части зарегистрированных товаров 33 класса МКТУ «алкогольная продукция (напитки), изготовленные из водки, меда и пряностей», являющихся крупниками, не обладает различительной способностью и указывает на вид товаров, а в отношении другой части товаров 33 класса МКТУ, не являющихся крупниками, способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 755690 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь [1];
- информация whois о домене и с сайта заявителя narochdistillery.by [2];
- технологическая инструкция по производству ликера десертного «Krupnik. Traditional» («Крупник. Традиционный») [3];
- рецептура Ликер десертный «Krupnik. Traditional» («Крупник. Традиционный») [4];
- сертификат соответствия [5];
- декларация о соответствии [6];
- оригинал-макет этикетки Ликера «KRUPNIK» [7];
- документы о производстве Ликера «KRUPNIK» (приемо-сдаточная накладная и сведения о движении материалов) [8];
- контракт на поставку алкогольной продукции в РФ между ООО «Винокурня

Нарочь» и ООО «Копервуд» [9];

- уведомление о приеме и регистрации заявки на этикетку «KRUPNIK» [10];
- информация о Ликере Крупник/Krupnik/Krupnikas из российской, польской и английской Википедии [11];
- информация из сети Интернет [12];
- выдержки из книги «Рецептуры ликеро-водочных изделий и водок» 1981 г.[13];
- информация о романе Генрика Сенкевича «Пан Володыёвский» и выдержки из него [14];
- информация о регистрациях со словом «KRUPNIK» [15];
- информация об оспариваемой регистрации [16].

В дополнение к возражению лицо, подавшее возражение, представило выдержки из польско-русских словарей 1980, 1975, 1963 годов [17].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, поскольку полагает, что они не основаны на применимом законодательстве и противоречат судебной и административной практике.

В отзыве содержится анализ материалов, приложенных к возражению, на основании которого сделан вывод о том, что эти документы не подтверждают содержащиеся в возражении доводы о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям законодательства.

Правообладатель отмечает, что судебной и административной практикой установлен стандарт доказывания, согласно которому использование спорного обозначения в качестве простого наименования товара на дату подачи заявки должно быть распространенным и повсеместным, при этом важно, что ложность обозначения в отношении некоторых видов товаров также вытекает из того, что обозначение однозначно воспринимается потребителями как вид товара, при этом некоторые товары из перечня, для которых оспариваемый знак зарегистрирован, к этому виду товара явно не относятся.

Однако указанные обстоятельства не подтверждаются материалами, приложенными к возражению.

Значительная часть представленных документов [2] – [12] относится к периоду времени после определения охраноспособности знака по международной регистрации №755690 (17.05.2001), соответственно, документы, опубликованные позднее, не могут быть приняты в качестве доказательства довода лица, подавшего возражение.

Представленная информация из Википедии - свободной энциклопедии [11], не может быть принята в качестве доказательства того, что обозначение является видом товара, поскольку Википедия не может гарантировать правильность приведённых в ней данных.

Так, приложенная версия страницы на русском языке была отредактирована 5 октября 2019, т.е. существенно позже даты поступления оспариваемой регистрации в Роспатент; в приложенном переводе из Википедии на польском языке указано, что «...в настоящее время владельцем бренда Крупник является Sobieski SP» - то есть указан первоначальный правообладатель оспариваемой международной регистрации, права которого перешли компании МАРИ БРИЗАРД УАЙН & СПИРИТС ПОЛЬСКА Сп.з.о.о.; страница на английском языке была отредактирована 18 марта 2020 года.

Документы [2] - [10], представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что оно использует обозначение «KRUPNIK» не в качестве указания на вид товара (видом товара является «ликер десертный»), а в качестве товарного знака (обозначение размещено на этикетке в центре стилизованным шрифтом, выполнено существенно крупнее всех остальных словесных элементов).

На сайте лица, подавшего возражение, такой вид товара как «крупник» отсутствует в перечне видов производимой продукции (перечислены коньяк, ром, виски, джин, кальвадос, ликеры, старка, бальзам, минеральная и питьевая вода). При этом самая ранняя техническая документация лица, подавшего возражение, была введена только в ноябре 2018 года («Технологическая инструкция по производству ликера десертного «Krupnik.Traditional»).

Выдержка из книги «Рецептуры ликеро-водочных изделий и водок» [13], действительно, содержит рецепт напитка с названием «КРУПНИКАС» в информационном источнике, опубликованном до даты поступления международной

заявки в Роспатент. При этом, обозначение «КРУПНИКАС» (отличное от оспариваемого) используется именно как название, а не как вид товара, поскольку взято в кавычки и используется точно так же, как и названия «Алеся», «Весна», «Агнес», «Медя», которые простыми наименованиями товаров не являются. Здесь же перечислены и такие наименования как «Старый Таллин», «Столичная», «Посольская» и пр., являющиеся в настоящее время зарегистрированными товарными знаками. Такое использование наименований не может быть единственным доказательством того, что оспариваемое обозначение является видом товара.

Однократное упоминание напитка «крупник» в романе Генрика Сенкевича «Пан Володыевский» [16], который не входит в общеобязательную образовательную программу, не может быть достаточным основанием для того, чтобы большинство современных российских потребителей воспринимали данное обозначение как вид товара. Следует отметить, что в зависимости от перевода данная фраза звучит по-разному.

Таким образом, польское слово «*krupnik*» не только не известно среднему российскому потребителю, но и имеет различные варианты перевода на русский язык, что опровергает вывод о его использовании в качестве вида товара.

Приведенные выше доводы подтверждают, что обозначение «*krupnik*» для большинства российских потребителей является фантазийным, следовательно, не является указанием на вид каких-либо товаров 33 класса, соответственно, не может вводить в заблуждение в отношении каких-либо товаров, для которых указанный товарный знак зарегистрирован.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Уведомление в МБ ВОИС об изменении правообладателя с переводом на русский язык.
2. Отказ от ответственности Википедии.
3. Данные из электронной библиотеки «Литрес» о переводе романа «Пан Володыевский» на русский язык М.Л. Де Вальден (1902).

4. Данные из электронной библиотеки «Литрес» об альтернативном переводе романа «Пан Володыевский» на русский язык.

5. Копии словарно-справочных изданий.

В дополнение к отзыву правообладатель представил:

- заключение, подготовленное в ответ на определение о назначении экспертизы, вынесенное XXVI отделением юридических лиц районного суда Варшавы от 16 декабря 2016 г. по иску, поданному компанией Дестиларня Собиски С.А., против компании Тооранк Польска С.А., с частичным переводом на русский язык;

- регламент ЕС от 15 января 2008 года № 110/2008 с переводом на русский язык, подтверждающий, что в перечне видов алкогольной продукции, а также в перечне наименований мест происхождения алкогольной продукции отсутствует такой вид алкогольной продукции, как KRUPNIK.;

- Сенкевич Г. Собрание сочинений в 9 томах, т.5 «Пан Володыевский», М.: Художественная литература, 1984, с.286 – 287.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.11.2000) международной регистрации оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520, введенные в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта.

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 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; 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.

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, содержащих элементы, являющиеся способными ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается вводящим в заблуждение, если вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Указанные положения Закона соответствуют нормам пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1–5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 Кодекса положения подпунктов 1–3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств,

сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса).

Таким образом, при оценке товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса учитываются обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражений, при представлении доказательств, свидетельствующих о них.

Оспариваемый знак по международной регистрации №755690 представляет собой словесное обозначение «**KRUPNIK**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ:

«Alcoholic products (beverages) made with vodka, honey and spices».
(Алкогольная продукция (напитки), изготовленная из водки, меда и специй).

Основным аргументом лица, подавшего возражение, является утверждение о том, что оспариваемый знак, представляет собой вид напитка, который на дату международной регистрации (24.11.2000) не обладал различительной способностью.

Поскольку возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку по основаниям, связанным с наличием различительной способности обозначения, было подано через 20 лет после даты его международной регистрации и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации, при рассмотрении данного возражения должны учитываться обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

Анализ документов, приложенных к возражению в качестве доказательства изложенных в нем доводов показал следующее.

Согласно сведениям, размещенным в сети Интернет Крупник — традиционный алкогольный напиток, похожий на ликёр, из спирта, мёда и специй (корица, ваниль, гвоздика, имбирь и мускатный орех). Известен в Польше и в Белоруссии, Литве с XVIII века. Мастерство приготовления крупника считалось в XIX веке необходимым качеством хозяйки шляхетского дома (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Крупник>, версия от 21.04.2019).

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит название традиционного алкогольного напитка, основывается на исторических сведениях о его популярности на территории Польши, Литвы и Белоруссии в XVIII - XIX веках.

При этом не имеется никаких документов, свидетельствующих об известности и последующем промышленном производстве этого напитка на территории Российской Федерации, благодаря чему данное название средним российским потребителем воспринималось бы на дату приоритета оспариваемого товарного знака как видовое наименование алкогольного напитка.

Представленные материалы [1]-[10] относятся к деятельности лица, подавшего возражение, которое с 2019 года производит напиток под обозначением «KRUPNIK», при этом, как справедливо указано в отзыве правообладателя, оно используется как средство индивидуализации такого вида товара как ликер.

Сведения из сети Интернет [11]-[12] не могут свидетельствовать об отсутствии различительной способности оспариваемого знака на дату приоритета (24.11.2000), так как были размещены значительно позже этой даты.

Информация из книги «Рецептуры ликеро-водочных изделий и водок» [13] относится к напитку под названием «КРУПНИКАС», который отличается от оспариваемого товарного знака, кроме того, в данном источнике это название представлено не как видовое наименование напитка (ликер), а как средство индивидуализации, наряду с такими названиями ликеров как «Фантазия», «Алмаз», «Старый Таллин» и прочие.

Что касается ссылки на роман Генрика Сенкевича [14], то к возражению приложена выдержка на польском языке, которая может иметь различный перевод на русский язык (как мед или жженка), что подтверждают приложенные к отзыву варианты перевода данного отрывка романа.

Таким образом, материалы возражения не содержат убедительных доказательств того, что средний российский потребитель воспринимал обозначение «KRUPNIK» в качестве видового наименования товара как на дату регистрации знака (24.11.2000) и предоставления ему правовой охраны на территории Российской

Федерации, так и на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны.

Указанное обстоятельство косвенно подтверждается заключением, которое было представлено правообладателем с частичным переводом на русский язык. Данное заключение, подготовленное в ответ на определение о назначении экспертизы, вынесенное XXVI отделением юридических лиц районного суда Варшавы 16 декабря 2016 г. по иску, поданному компанией Дестилярня Собиски С.А., подтверждает, что даже в Польше 76,7%, т.е. большинство потребителей воспринимают обозначение «KRUPNIK» как средство индивидуализации продукции.

Какими-либо данными относительно вероятных ассоциативных связей, возникающих у среднего российского потребителя в связи с оспариваемым товарным знаком на дату его приоритета, подтверждающими доводы лица, подавшего возражение, об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака, а также о введении потребителя в заблуждение относительно вида товара, маркированного оспариваемым знаком, коллегия не располагает, и возражение такой информации также не содержит.

Ссылка лица, подавшего возражение, на другие регистрации не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2020, и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 755690.