

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, рассмотрела возражение от 23.07.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РИСП», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726406 (далее - решение Роспатента) от 25.04.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010726406 с приоритетом от 16.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Желаем Счастья!», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой общеупотребительную фразу и не способно индивидуализировать конкретного изготовителя товаров, поскольку используется различными производителями продуктов питания и напитков, однородны заявленным (см. www.artzenter.ru, www.zakazmigom.tiu.ru, www.magazincvetov.kz) в целом не обладает различительной способностью.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 23.07.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, в связи с чем, обладает различительной способностью;
- за время использования заявленного обозначения оно стало широко известно (территория реализации продукции заявителя является все территория Российской Федерации) и узнаваемо потребителями;
- Российское шампанское, маркируемое обозначением «Желаем счастья!» выпускается с 2005 года, указанная продукция демонстрировалась на международных выставках.

К возражению приложены следующие материалы:

- Отчет по компаниям-закупщикам шампанского «Желаем Счастья!» за 2005-2012 года [1];
- копии договоров с крупнейшими покупателями: ООО «Росконтрактпоставка», ООО «Элида», ООО «Кузнецкий мост», ООО «Торговый дом «Пять звезд-Север», ООО «АВФ-Алко», ОАО «МКШВ», ООО «Ринг+», ООО «Торговый дом «Оренком», ООО «Бокал», ООО «РифИнвест», ООО «Атлантис», ООО «Алкомир Заполярья», ООО «Элит Трейд», ООО «Компания Шамса», ООО «Дилан», ООО ПКФ «НВТ» [2];
- рекламные буклеты [3];
- копия договора №32-03 от 26.12.2007 на изготовление дизайна полиграфической продукции [4];
- фотографии с выставок за период с 2005 по 2012 года, копии договора на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2010», заявки на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2008» [5];
- копии писем от крупнейших покупателей игристого вина «Желаем Счастья!» [6].

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.11.2012, заявитель сократил перечень товаров, приведенный в заявке — испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 33 класса МКТУ «игристые вина».

Кроме того, заявитель представил следующие материалы:

- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц [7];
- письмо от ОАО «Московский комбинат шампанских вин» [8];
- копию письма от администратора сайта www.goodmatrix.ru [9].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.08.2010) поступления заявки №2010726406 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

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, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Желаем Счастья!», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ «игристые вина».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой общеупотребительную фразу и не способно индивидуализировать

конкретного изготовителя товаров, поскольку используется различными производителями продуктов питания и напитков, однородным заявленным (см. www.artzenter.ru, www.zakazmigom.tiu.ru, www.magazincvetov.kz), однако, нормативно-правовая база не содержит такой формулировки в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. Кроме того, указанные выводы не подтверждены какими либо словарно-справочными материалами, а также на приведенных экспертизой Интернет сайтах (см. www.artzenter.ru, www.zakazmigom.tiu.ru, www.magazincvetov.kz) отсутствует информация о каких либо алкогольных напитках, маркированных обозначением «Желаем счастья!». Таким образом, выражение «Желаем Счастья!» обладает различительной способностью, и необходимость его использования в гражданском обороте различными производителями отсутствует, следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя одного лица не будет затрагивать интересов других производителей алкогольных напитков.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам полагает, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

Кроме того, заявителем представлен ряд документов, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета товарного знака.

Анализ представленных материалов [1-8] показал, что по заказу заявителя ОАО «Московский комбинат шампанских вин» производит игристое вино, маркируемое обозначением «Желаем Счастья!» с 2005 года, которое было неоднократно представлено на выставках «ПРОДЭКСПО». Данная продукция реализовалась на всей территории Российской Федерации. Указанное, позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение «Желаем Счастья!» в силу длительности и интенсивности его использования обладает различительной способностью в отношении товаров, для которых испрашивается регистрация.

В этой связи, с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ «игристые вина».

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

удовлетворить возражение от 23.07.2012, отменить решение Роспатента от 25.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010726406.