

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 28.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №360300, поданное ЗАО со 100% иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЕЙТЭД», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007706839/50 с приоритетом от 15.03.2007 зарегистрирован 23.09.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №360300 на имя ЗАО Фирма «Урожай», 143956, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Поповка, владение 5, в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В соответствии с договором об отчуждении исключительных прав на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 30.01.2012 за №РД0093950, право на товарный знак по свидетельству №360300 передано ЗАО «УРОЖАЙ-2», 111531, Москва, ул. Саянская, д. 7, к. 2 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «МОСКОВСКИЙ МУЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2012 выражено мнение о том, что регистрация №360300 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктами 1, 3 статьи 6 Закона

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно словарно-справочной литературе обозначение «МОСКОВСКИЙ МУЛ/MOSCOW MULE» воспроизводит название коктейля (напиток на основе водки, сока лайма и имбирного эля);

- идея коктейля «МОСКОВСКИЙ МУЛ» появилась в 1941 году, когда компания «Хьюблейн» приобрела права на производство водки «Смирнофф» на западном побережье США;

- в годы Второй мировой войны реклама этого коктейля была приостановлена, а затем в 1947 году «МОСКОВСКИЙ МУЛ» был опять запущен в оборот как один из методов продвижения марки «Смирнофф» («Smirnoff»), так, напиток должен был содержать достаточно водки, «чтобы сбить с ног, как подобает мулу», а слово «Московский», видимо, намекало на место нахождения завода, производящего водку «Smirnoff», при этом подача коктейля осуществляется в медной кружке, которую так и называют «Moscow Mule Mug»;

- известность коктейля «МОСКОВСКИЙ МУЛ/MOSCOW MULE» сегодня подтверждается упоминанием во многих русскоязычных справочных и популярных изданиях («1000 коктейлей со всего мира. Ингредиенты. Приготовление. Украшение», М.: «АСТ, Астрель», 2005; «Коктейли мира», М.: «ЮНИОН-паблик, Альфа-Принт», 2005; «Справочник бармена» Дэйв Брум, М.: «ЗАО ББПГ», 2009; «Водка. Справочник знатока» Бегг Десманд, М.: «БММ АО», 2004; «Кинококтейли. Классические коктейли из классических фильмов» Оливер Гамильтон, М.: «Колибри, Азбука-Аттикус», 2010; «Библия бармена. Все спиртные напитки, вина и коктейли» Ф.Евсевский, М.: «Евробукс», 2008; «Коктейли мира: искусство бармена» Ив Бармин, М.: «ЗАО ББПГ», 2010; электронная версия газеты «Вечерний Новосибирск» от 30 ноября 2004);

- коктейль с названием «МОСКОВСКИЙ МУЛ» широко представлен в сети Интернет (<http://cocktails-world.ru>, <http://www.barbook.ru>, <http://barlist.ru>);

- коктейль «МОСКОВСКИЙ МУЛ/MOSCOW MULE» можно увидеть в меню баров или ресторанов многих городов России, например, в баре «ТЕМАБАР» (Москва, temabar.ru), бар «Barbados» (Москва, barbados.msk.ru), NEW BAR (г. Екатеринбург, new-bar.ru), кейтеринг-компания «Цимус-Фуд» (Москва, cimus.ru), ресторан «ТЕРРИТОРИЯ» (Москва, mitino.territoriabar.ru), ресторан «БуфетКафе» (Москва, buffet-cafe.ru), бар и ресторан «Forbs» (Москва, forbesbar.ru), кафе «Мечта» (Москва, mechta-cafe.ru), кафе «Чайка» (Москва, chaika-cafe.ru), при этом меню вышеперечисленных заведений общедоступны в сети Интернет для российского потребителя;

- таким образом, словесный элемент «МОСКОВСКИЙ МУЛ» представляет собой устойчивое словосочетание и воспринимается как название коктейля, появившегося задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, т.е. указывает на вид товаров;

- для другой части заявленных товаров и связанных с ними услуг оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и услуг;

- кроме того, возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №360300 подано заинтересованным лицом, являющимся обладателем исключительных прав на товарный знак «Русский Стандарт»;

лицо, подавшее возражение, является производителем и дистрибьютором алкогольной продукции различных мировых брендов, обладает ультрасовременным производством, при этом товарный знак «МОСКОВСКИЙ МУЛ» сдерживает расширение ассортимента алкогольной продукции, а именно, коктейлей, основанных на водке, в частности, на основе водки «Русский Стандарт» изготавливается коктейль «МОСКОВСКИЙ МУЛ», представленный в меню «Tatler club» (ООО «РестоГрупп»).

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №360300 недействительным.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Копии страниц печатных изданий [1];
- Копии страниц меню [2];
- Распечатки сведений из сети Интернет [3];
- Распечатки сведений из меню баров и ресторанов [4].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №360300, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии, состоявшемся 18.07.2012, отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.03.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон 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 пунктом 1 статьи 6 Закона 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, способ производства или сбыта.

К обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, согласно пункту 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак «МОСКОВСКИЙ МУЛ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Анализ материалов возражения [1] – [4] показал, что обозначение «МОСКОВСКИЙ МУЛ» представляет собой наименование конкретного алкогольного напитка, а именно, коктейля, включающего в свой состав водку, имбирный эль и сок лайма. Согласно общедоступным справочным изданиям [1] коктейль «MOSCOW MULE»/«МОСКОВСКИЙ МУЛ» появился задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Как следует из представленных материалов [1], в частности, из «Энциклопедии коктейлей», М.: «ЮНИОН-паблик, Альта-Принт», 2005г., «Водка. Справочник. Советы знатока», Бегг Десманд, М.: «БММ АО», 2004, «1000 коктейлей со всего мира. Ингредиенты. Приготовление. Украшение» Н.П. Понкратовой, М.: «АСТ. Астрель», 2005, коктейль под названием «MOSCOW MULE» был придуман в 40-е годы в США сотрудником компании, торгующей водкой «Smirnoff», и владельцем ресторана, на складе которого скопилось большое количество имбирного эля «Ginger Ale». На протяжении 50-х годов популярность этого коктейля в коктейль-барах достигла головокружительных высот. Коктейли под названием «MOSCOW MULE»/«МОСКОВСКИЙ МУЛ» предлагаются также в барах и ресторанах на территории Российской Федерации, о чем свидетельствуют многочисленные сведения из общедоступной сети Интернет [2], [4]. Информация об истории создания данного коктейля и о способе его приготовления доступна как в Интернете [3] и в специализированных печатных изданиях [1], так и на страницах СМИ (газета «Вечерний Новосибирск» за 30.12.2004, см. <http://vn.ru/index.php?id=39410>).

При таких обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам есть основания для вывода об отсутствии у обозначения «МОСКОВСКИЙ МУЛ» различительной способности, т.е. способности порождать в сознании потребителя

ассоциации, связанные с производителем маркируемой продукции, а не с самой продукцией. Обозначение «МОСКОВСКИЙ МУЛ» в отношении указанных в регистрации товаров 33 класса МКТУ, относящихся к коктейлям, является прямым указанием на товар 33 класса МКТУ, имеющий определенные свойства (рецептуру). В этой связи обозначение «МОСКОВСКИЙ МУЛ» не способно индивидуализировать товары конкретного производителя, следовательно, предоставление исключительного права одному лицу на обозначение «МОСКОВСКИЙ МУЛ» в области производства алкогольных напитков противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Принимая во внимание то, что обозначение «МОСКОВСКИЙ МУЛ» ассоциируется с наименованием конкретного товара 33 класса МКТУ, то для иных товаров 32 и 33 товаров, не являющихся коктейлем «МОСКОВСКИЙ МУЛ», оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара в соответствии с положениями пункта 3 статьи 6 Закона.

Что же касается услуг 35 и 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, связанных с рекламой, менеджментом в области бизнеса, ресторанной и гостиничной деятельностью, то лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, позволяющих сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.04.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №360300 недействительным в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.