

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 04.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Премииум Спрингз», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741428, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011741428 с приоритетом от 16.12.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СААМО SAАМО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что согласно сведениям из Интернет-сайта «<http://vinograd.info>» заявленное обозначение воспроизводит название сорта винограда (Саамо), ввиду чего оно является указывающим на состав части товаров 29 и 32 классов МКТУ, а для остальных указанных в заявке товаров

29 и 32 классов МКТУ способно ввести в заблуждение потребителя относительно их вида и состава.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.10.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.06.2013. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение состоит из фантазийных слов, которые не могут характеризовать товары или вводить в заблуждение потребителя относительно товаров.

В возражении указано, что заявленное обозначение используется на территории Российской Федерации исключительно заявителем в отношении производимых им безалкогольных напитков «СААМО» («SAAMO»).

В возражении было также отмечено, что владельцем знака со словесным элементом «SAAMO» по международной регистрации № 1086865, правовая охрана которого не распространяется на территорию Российской Федерации, является компания SAAMO LTD (Грузия), которая согласно представленному безотзывному письму-согласию от 10.06.2013 не возражает против регистрации в России заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, так как она не планирует производить и реализовывать соответствующую продукцию на территории России, поскольку на данной территории производством такой продукции давно и успешно занимается заявитель.

На основании изложенного заявителем была выражена в возражении просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.03.2014, заявителем было представлено ходатайство об ограничении перечня товаров, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, только товарами 32 класса МКТУ «газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» (далее – ограниченный перечень товаров).

Возражением от 04.10.2013 и корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2013, а также на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 26.12.2013 и 13.03.2014, заявителем были представлены копии следующих документов:

- сведения о домене «vinograd.info» [1];
- письмо ФГБУ «Госсорткомиссия» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [2];
- Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию [3];
- Государственный реестр охраняемых селекционных достижений [4];
- ампелографическая коллекция Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия – ГНУ ВНИИВиВ Россельхозакадемии [5];
- письмо-согласие компании SAAMO LTD [6];
- договор аренды предприятия [7];
- технологические инструкции заявителя по производству безалкогольных напитков «СААМО» («SAAMO») [8];
- договоры поставки заявителю пустой стеклянной тары, приложения к ним с чертежами и стандартом упаковки бутылки для безалкогольных напитков «СААМО» («SAAMO») и с указанием объемов поставок, товарные накладные и платежные поручения на оплату за поставки стеклотары [9];
- каталог продукции и сведения из Интернета о продукции заявителя [10];
- договоры заявителя на поставку продукции, товарные накладные и платежные поручения на оплату за поставленные безалкогольные напитки [11];
- благодарственные письма от компаний – покупателей продукции заявителя [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.12.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словесное обозначение «СААМО SAАМО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Данное обозначение состоит из двух слов, которые не обнаруживаются в каких-либо толковых, терминологических или иных словарях, то есть являются фантазийными.

Что касается упомянутой в заключении по результатам экспертизы информации из Интернет-сайта «<http://vinograd.info>» о том, что саамо – сорт винограда, то следует отметить, что данная ссылка является единственной и не подтверждается какими-либо сведениями из иных источников информации. Указанная информация не содержит никаких отсылок к тому или иному нормативному акту, ГОСТу или ТУ, словарям либо специальной литературе. При этом отсутствует и указание на дату ее размещения на сайте.

В свою очередь, представленные заявителем сведения о домене «vinograd.info» [1] указывают на то, что администратором соответствующего сайта является некий Виталий Буря (Украина). Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо сведениями о его компетентности в области виноградарства.

Ввиду указанных обстоятельств возникают сомнения в достоверности приведенной на сайте «<http://vinograd.info>» информации, ссылка на которую послужила основанием для вывода экспертизы о неохраноспособности заявленного обозначения.

Напротив, из письма ФГБУ «Госсорткомиссия» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [2] следует то, что сорт винограда под названиями «СААМО» или «SAAMO» не передавался в сортоиспытание и не числится ни в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, ни в международной организации UPOV.

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию [3], и Государственный реестр охраняемых селекционных достижений [4] не содержат каких-либо указаний на наименование «СААМО» («SAAMO»). Такое наименование отсутствует и в ампелографической коллекции Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия – ГНУ ВНИИВиВ Россельхозакадемии [5].

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение воспроизводит название того или иного сорта винограда. Следовательно, оно никак не может характеризовать товары или вводить в заблуждение потребителя относительно товаров.

Заявителем в возражении было отмечено, что существует международная регистрация знака со словесным элементом «SAAMO» № 1086865 на имя компании SAAMO LTD (Грузия), однако правовая охрана данного знака не распространяется на территорию Российской Федерации.

Кроме того, владелец вышеуказанного международного знака (SAAMO LTD), согласно представленному безотзывному письму-согласию от 10.06.2013 [6], не возражает против регистрации в России заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении приведенных в заявке товаров 32 класса МКТУ. В данном письме отмечено, что компания SAAMO LTD не планирует производить и реализовывать соответствующую продукцию на территории России, поскольку на этой территории производством такой продукции давно и успешно занимается заявитель. Указано, что соответствующее согласие выражается исключительно в пользу заявителя.

Анализ представленных заявителем документов [7 – 12] показал, что заявленное обозначение в течение длительного времени, включая и предшествующий дате подачи заявки период, используется заявителем для индивидуализации производимых им безалкогольных напитков «СААМО» («SAAMO»).

Так, договор аренды предприятия [7] указывает на наличие у заявителя помещений, сооружений и оборудования, необходимых для осуществления производства и розлива безалкогольных напитков.

Заявителем были разработаны технологические инструкции по производству безалкогольных напитков «СААМО» («SAAMO») [8].

Согласно документам [9] по заказу заявителя изготавливалась и поставлялась ему пустая стеклянная тара (бутылки), маркированная обозначением «СААМО»

(«СААМО»). Об указанном свидетельствуют договоры, приложения к которым содержат чертежи и характеристики (стандарт) соответствующей упаковки (бутылки), а также указания объемов поставок (например, в период с июля по декабрь 2011 года поставлено 3 млн. таких бутылок). Исполнение данных договоров подтверждается товарными накладными и платежными поручениями на оплату за поставки стеклотары.

Сведения о продукции заявителя представлены в каталоге и публикациях в Интернете [10].

Факты введения заявителем безалкогольных напитков, маркированных обозначением «СААМО» («СААМО»), в гражданский оборот подтверждаются договорами поставки продукции, об исполнении которых свидетельствуют товарные накладные с указанием поставленных товаров и платежные поручения на оплату этих товаров [11].

Представлены благодарственные письма от компаний – покупателей продукции заявителя [12].

Изложенные обстоятельства позволяют прийти к выводу об отсутствии каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенного заявителем ограниченного перечня товаров.

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

удовлетворить возражение от 04.10.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011741428.