

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 14.05.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 993999, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «PURITY VODKA» с конвенционным приоритетом от 24.06.2008 была произведена Международным Бюро ВОИС 28.11.2008 за №993999 для товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя фирмы «PURITY VODKA AB», Швеция (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 993999 является комбинированным, представляющим собой этикетку неправильной геометрической формы, внутри которой расположены словесные элементы «PURITY VODKA», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, между которыми расположены словесные элементы «The spirit of Sweden purity vodka», выполненные мелким шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части расположено изображение подписи, и словесные элементы «BY THOMAS KUUTTANEN MASTER BLENDER», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которыми расположены геометрические фигуры в виде пяти кругов, наложенные друг на друга.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 13.02.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №993999. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по

международной регистрации № 993999 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 33 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как знак по международной регистрации включает в свой состав словесные элементы «VODKA», указывающий на определенный вид товара, и «PURITY», , в переводе с английского языка означающий «чистота, беспримесность, доброкачественность», который прямо указывает на определенные свойства и качество товара. Кроме того, правовая охрана испрашивается для общеродового понятия «boissons alcoolisees» (алкогольные напитки) и, следовательно, обозначение, относящееся к конкретному виду товара, не может служить обозначением для целого рода товара.

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, словесным элементам «PURITY VODKA MASTER BLENDER», не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Владелец международной регистрации выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 14.05.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал перечень товаров 33 класса МКТУ, позицией «alcoholic beverages (except beer), namely vodka» (алкогольные напитки (за исключением пива), а именно водка);

- словесный элемент «PURITY» не является описательным, так как не может указывать на какие-либо свойства товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны. Слово «PURITY» в переводе с английского означает «чистота, беспримесность, чистое вещество, безукоризненность, безупречность, непорочность, белизна». Ни одно из этих значений напрямую, не указывает на определенные свойства и качество товара «водка», так как понятия «чистота, беспримесность, чистое вещество» не могут характеризовать этот товар или алкогольные напитки в целом;

- характеристиками алкогольных напитков являются их крепость, терпкость, содержание сахара, цвет, степень очищенности и для того чтобы сформулировать характеристику товара, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны, необходимы дополнительные рассуждения, домысливания;

- экспертиза указывает на, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №993999 может привести к нарушению прав третьих лиц, однако не указывает на наличие чьих либо прав;

- в регистрации помимо указанных экспертизой словесных элементов «PURITY VODKS MASTER BLENDER», присутствуют такие словесные элементы как «BY THOMAS KUUTTANEN» и «THE SPIRIT OF SWEDEN PURITY VODKA», которые не были проанализированы, из чего следует вывод о том, что они признаны охраноспособными;

- также в обозначении присутствуют изобразительные элементы в виде кругов и оригинальная форма рамки (этикетки), которые не оценены экспертизой;

- знак в целом является охраноспособным и предоставление ему правовой охраны в отношении перечня товаров «boissons alcoolisees (a l'exception des biers), a savoir vodka» с указанием в качестве неохраняемых элементов «VODKA», «MASTER BLENDER» не будет противоречить положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель обращает внимание, что знаку по международной регистрации предоставлена правовая охрана в США. Водка «PURITY» хорошо известна в мире и завоевала многочисленные награды на международных выставках.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов владелец международной регистрации предоставил следующие материалы:

1. копия страниц из Интернет словаря;
2. копия статьи «Спиртные напитки» из Энциклопедического словаря Ф.А.Брокгауза и И.А. Эфрона;
3. материалы об известности знака по международной регистрации №993999 в мире.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.06.2008) международной регистрации №993999 правовая база для оценки охраноспособности знака включает

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 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 Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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 доминирующего положения.

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

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса 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.

Согласно пункту (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.

Комбинированное обозначение по международной регистрации №993999 представляет собой этикетку неправильной геометрической формы, внутри которой расположены словесные элементы «PURITY VODKA», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, между которыми расположены

словесные элементы «The spirit of Sweden purity vodka», выполненные мелким шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части расположено изображение подписи, и словесные элементы «BY THOMAS KUUTTANEN MASTER BLENDER» выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которыми расположены геометрические фигуры в виде пяти кругов, наложенные друг на друга.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 33 класса МКТУ ««boissons alcoolisees (a l'exception des biers), a savoir vodka» (алкогольные напитки (за исключением пива), а именно: водка».

Коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав доводы, изложенные в возражении, установила следующее.

Анализ обозначения по международной регистрации показал, что словесные элементы «PURITY VODKA» пространственно доминируют в обозначении, вызванное его исполнением их более крупным размером.

Анализ словарно- справочной литературы показал, что слово «PURITY» в переводе с английского языка означает «чистота, беспримесность, чистое вещество, безукоризненность, безупречность». Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что показатель «чистая» применительно к водке говорит о ее качестве, так например при обращении к сети Интернет многие производители водки описывая ее качество говорят о ее чистоте (Водка высшей категории – удивительный напиток, легкий и чистый, оказывающий расслабляющее действие на человека. См. <http://www.royaldrinks.ru/?pid=330>; Водка обладает поистине кристальной чистотой. Рецепт ее изготовления очень сложен и включает в себя использование высококачественного спирта "Люкс...См. <http://www.alcomarket.info/intro.asp>; итд.). Также стоит отметить, что одним из значений слова «PURITY» является «беспримесность», что также указывает на качество водки (Более чем какой-либо другой алкогольный напиток водка славится своей беспримесностью. В отличие от других производителей крепких спиртных напитков, которые могут оставить в своей продукции некоторые ароматические элементы См. <http://www.alcomarket.info>).

Таким образом, проведенный анализ словесного элемента «PURITY» показывает, что данный словесный элемент прямо указывает на определенные свойства и качество товара и необходим для использования различными производителями в хозяйственном

обороте. Следовательно слово «PURITY», не может служить средством индивидуализации товара конкретного производителя.

Что касается словесного элемента «VODKA», то данный словесный элемент напрямую указывает на определенный вид товара, а в силу его пространственного доминирования в обозначении он не может быть выведен из самостоятельной охраны.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что экспертизой не была дана оценка другим словесным элементам, в силу чего они признаны охраноспособными и обозначению может быть предоставлена охрана в целом неубедителен, поскольку, основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемой международной регистрации несут словесные элементы « PURITY VODKA», признанные неохраноспособными, которые выполнены более крупным шрифтом, занимают доминирующее положение в композиции и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в целом.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации знака, как не соответствующей требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к

выводу

отказать в удовлетворении возражения от 14.05.2012, оставить в силе решение

Роспатента от 13.02.2012.