

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 381529, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2015, поданное компанией ТСН Брэндс ЛТД., Белиз (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №200870329 с приоритетом от 08.02.2008 зарегистрирован 15.06.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №381529 на имя Беркли Кэпитал Эс.Эй., Нидерланды (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак «Black Russian» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2015, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 381529 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- факты, изложенные в социологических опросах, свидетельствуют о том, что обозначение «Black Russian» вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, а именно, вида коктейля до 2001 года, и о том, что обозначение «Black Russian» было известно значительному числу потребителей и

специалистов на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству №381529;

- обозначение «Black Russian» на дату приоритета – 08.02.2008 товарного знака по свидетельству №381529 вошло во всеобщее употребление для обозначения определенного вида товара 33 класса МКТУ, а именно конкретного вида коктейля, в силу длительного его использования потребителями и специалистами и не способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары;

- обозначение «Black Russian» не обладает различительной способностью, так как длительное время используется многими производителями, воспринимается как название коктейля, и потребители не могут соотнести это обозначение с конкретным производителем;

- коктейль под названием «Black Russian» / «Черный русский» впервые был изготовлен 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топсом, который приготовил его в гостинице Метрополь в Брюсселе в честь Перла Места (en:Perle Mesta), тогда посла США в Люксембурге. Коктейль считается предком всех кофейных коктейлей. Свое имя «Black Russian» коктейль получил, знаменуя темный период холодной войны против Советского Союза. Этот коктейль считается родоначальником смешанных напитков, включающих в свой состав кофе, вошел в сборник (Gotha) мировых коктейлей только во втором переиздании списка Международной ассоциации барменов (IBA), основанной в 1951г., Коктейль под названием «Black Russian» / «Черный русский» имеет определенную рецептуру, а именно, классический «Black Russian» содержит две части водки и одну часть кофейного ликера;

- словесное обозначение «Black Russian», как вошедшее во всеобщее употребление для определения товара 33 класса МКТУ «коктейль», в отношении иных товаров способно вводить потребителя в заблуждение относительно товара;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку оспаривалось в Роспатенте, а затем в Суде по интеллектуальным правам. В постановлении от 23.03.2015 Суда по интеллектуальным правам (дело №СИП-547/2014, отмечено следующее:

«Учитывая изложенные положения, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с доводами Роспатента и компании «TSN Brands Ltd.» о том, что обозначения, представляющие собой названия разновидности

товара, могут быть признаны характеризующими товары в смысле пункта 1 статьи 1483 Кодекса, но только если установлены соответствующие ассоциативные связи, возникающие у потребителей.

Равным образом при наличии соответствующих доказательств они могут быть признаны вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида в смысле пункта 1 статьи 1483 ГК РФ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №381529 полностью.

В подтверждение своих доводов, лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Распечатка решения и постановления Суда по интеллектуальным правам;
2. Социологические опросы сомелье и барменов и жителей Российской Федерации – потребителей алкогольных коктейлей;
3. Информационное письмо от ассоциации барменов России;
4. Копии страниц справочников и энциклопедий;
5. Распечатки из сети Интернет.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- для того, чтобы утверждать, что обозначение «Black Russian» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, необходимо представить доказательства того, что обозначение, изначально обладавшее различительной способностью, эту способность потеряло;

- лицом, подавшим возражение, подобных доказательств представлено не было;

- лицо, подавшее возражение, не указывает конкретной даты, с которой, как оно считает, обозначение «Black Russian» потеряло различительную способность и вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

- согласно пункту 2.1. Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида для вхождения обозначения во всеобщее употребление необходимо условие о

наличии "многочисленных производителей, не являющихся владельцами данного товарного знака";

- кроме того, в пункте 3.2.1. Методических рекомендаций указано, что «Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования)»;

- среди представленных лицом, подавшим возражение, документов не содержится доказательств того, что обозначение «Black Russian» применялось до даты приоритета товарного знака многочисленными производителями независимо друг от друга для маркировки определенного товара. Отсутствует также доказательство прочного вхождения в обиход широких кругов потребителей указанного обозначения и наличие устойчивой связи между товаром и оспариваемым обозначением;

- правообладатель прилагает справку от Некоммерческой организации «Национальная ассоциация производителей и дистрибьюторов слабого алкоголя «НАСА», которая подтверждает, что производство напитка «Black Russian» на территории Российской Федерации началось в 1999 году. Все указанные производители связаны с правообладателем оспариваемого товарного знака, так как являются (являлись) его (суб)лицензиатами и под его контролем используют (использовали) обозначение для индивидуализации товаров. Копии лицензионных договоров (выборочно) с документами, подтверждающими их исполнение, прилагаются. Поскольку производство и реализация алкогольной продукции является областью, строго контролируемой государством (в том числе через сертификацию, акцизы и пр.), то непредоставление лицом, подавшим возражение, доказательств наличия разрешительной документации на производство и реализацию алкогольных коктейлей «Black Russian» у множества производителей (или хотя бы нескольких, не связанных с правообладателем товарного знака), свидетельствует о том, что их не было ранее и нет в настоящее время;

- часть печатных изданий, приложенных к возражению, даже не относится к рассматриваемому делу и, следовательно, в принципе не может быть принята во внимание. Так, в печатном издании «Коктейли: справочник для бармена» нет упоминания о напитке «Black Russian». В приложенных к возражению страницах упоминается только коктейль "Черный русский №1", "Черный русский №2", "Черный русский №3", "Черный с бежевым", "Ширли Темпл №1", "Ширли Темпл №2", "Шоколадный моряк от Зигги", "Эротический Сон", "Яблочный Бочонок", «Яблочный восторг». Названия коктейлей выделены в тексте особым шрифтом. В печатном издании "Коктейли и пунши" нет упоминания о напитке «Black Russian». В приложенных к возражению страницах упоминается только коктейль "Кровавый выстрел" и «Black Russian» /"Черный русский", названия которых выделены особым шрифтом. В печатном издании «Коктейли мира. Искусство бармена» нет упоминания о напитке «Black Russian». В приложенных к возражению страницах упоминается только коктейль "Харви Уолбенгер", «Чай с клубникой и сливками» и "Черный русский". Все названия выделены особым шрифтом и заключены в кавычки;

- во всех же приведенных лицом, подавшим возражение, копиях печатных изданий название коктейлей всегда сопровождается указанием вида товара «коктейли» (в заголовках справочников), и только после этого даны их имена собственные, такие как, в числе прочих «Black Russian». Сами же названия коктейлей выделены или заглавными буквами, или кавычками, или жирным шрифтом. А также, в пояснениях к рецептуре или способу приготовления коктейля название пишется с указанием вида товара «коктейль» и/или с особым выделением из общего текста: шрифт, кавычки и пр. Также важно отметить, что в приведенной заявителем литературе, речь идет не о товаре коктейль «Black Russian», выпускаемом или ввозимом на территорию Российской Федерации. Приведенные рецепты (кстати, абсолютно различные по составу, ингредиентам и их соотношению, крепости напитка) предназначены для самостоятельного изготовления;

- из представленных лицом, подавшим возражение, отчетов о социологических опросах, 30% опрошенных потребителей не знают обозначения «Black Russian». Можно ли себе представить, что 30 процентов потребителей мороженого не знают слова эскимо? Или что 30 % потребителей не знают слова термос? При анализе представленных ответов, можно, кроме ранее изложенного, прийти к следующим

выводам: опрос проводился в 2015 году, а не до даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, ответы на вопросы, касающиеся более раннего периода, не могут носить достоверный характер; вопросы были сформулированы так, что уже содержат заранее определенные ответы, то есть носят наводящий характер;

- заданные вопросы, по сути, подталкивают потребителей к определенным ответам, следовательно, результат такого опроса нельзя признать объективным и достоверным. Респонденты, незнакомые с обозначением «Black Russian», отвечали на указанные вопросы неосознанно и наугад. Относительно социологического опроса сомелье и барменов необходимо отметить следующее. Считаем, что результаты данного социологического опроса не могут свидетельствовать о том, что обозначение «Black Russian» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, так как бармены и сомелье очень узкий круг специалистов, для которых использование данного обозначения носит узкоспециализированный характер. Считаем, что социологический опрос необходимо проводить среди более широких кругов специалистов алкогольного производства и торговли. Наш доверитель не может согласиться с результатами социологических опросов, представленных лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, не привело убедительных доводов об отсутствии у оспариваемого обозначения признаков ложности или способности введения потребителя в заблуждение, как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на текущую дату.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №381529.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

6. Справку некоммерческой организации «НАСА»;
7. Копии сублицензионных договоров и отчетов об их исполнении;
8. Распечатку из ЕГРЮЛ;
9. Распечатку из сети Интернет.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты приоритета (08.02.2008) товарного знака по свидетельству №381529 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 за №4322, вступившие в силу 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 вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту 2.3.1. Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.1 Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Элементы, указанные в данном подпункте, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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

В соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида (Н.П. Грешнева, В.В. Орлова, Издание 2-е, Москва, 1999 год), (далее – Методические рекомендации), при признании обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров/услуг определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара/услуги специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Оспариваемый товарный знак «Black Russian» по свидетельству №381529 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; энергетические напитки; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные со вкусом виноградного и/или плодово-ягодного вина; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; пивные коктейли; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусли; сусли виноградное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; алкогольные энергетические напитки; слабоалкогольные коктейли с содержанием

алкоголя до 9%; напитки алкогольные со вкусом и/или содержанием виноградного и/или плодово-ягодного вина; напитки алкогольные на основе виноградного и/или плодово-ягодного вина; винные коктейли; пивные коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Довод лица, подавшего возражение, основан на том, что обозначение «Black Russian» не обладает различительной способностью, поскольку используется многими лицами в качестве известного названия коктейля и вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида, а именно коктейлей.

Анализ имеющихся в деле документов показал следующее.

Представленные распечатки из сети Интернет [2] показывают, что при запросе «black russian коктейль» выходит один миллион ответов, содержащих как рецепт, так и историю коктейля. Так, в частности, электронная энциклопедия Википедия (по релевантности второй ответ) содержит информацию: «Black Russian — «Чёрный русский» — коктейль, содержащий водку и кофейный ликёр (например, Kahlúa). Состав: 7/10 части водки; 3/10 части ликёра Kahlúa; колотый лёд. Подается в бокале олд-фешн на дробленом льду; при приготовлении используется метод билд».

В таких источниках, как: «Коктейли и пунши. Классические и безалкогольные напитки» (Сью Мигальски, «крон-Пресс», 1996), «Профессионалам и не только. Рецептуры коктейлей» (Москва, Издатель Родионова Е.Л., 1997 год, Саламаха О.В., Фомин А.В.), «1000 классических коктейлей», (Роберт Кросс, Айрис Пресс, Рольф Москва, 2000), «Коктейли справочник для бармена», (Рассел Стиббен, Фрэнк Корсар, Ростов – на Дону «Феникс», 2001 год), «Самые популярные коктейли, (Москва, 2003 год, издательство Эксмо), «Энциклопедия коктейлей 1771 рецепт», Юнион – паблик Альта – Принт, Москва, 2005 год), «Коктейли» Москва, АСТ, Астрель 2004 год), «Коктейли мира искусство бармена», (Ива Бармена, bbrpg), «Библия бармена. Все спиртные напитки, вина и коктейли. Мастерство создания, искусство подачи и алхимия вкуса», Евробукс, Федор Евсевский 2008 год), содержится указание на название коктейля «Черный русский / Black Russian» и его состав.

Источник, представленный лицом, подавшим возражение, книга «Азбука Бармена» выпуск первый (Церих – ПЭЛ, Москва, 1997 год, стр.62), содержит рецепт коктейля «Black Russian».

В книге «Коктейли для бара и для дома» (составители: С. Циро, В.Ланкин, А. Трифионов, РА «М&М», 1996 год) на 15 странице имеется информация, включающая рецепт приготовления и комментарий: «Один из самых популярных в мире коктейлей. В классическом исполнении водки должно наливаться больше, чем ликера, но большинству любителей этого коктейля нравится «Black Russian»/ «Черный русский» с Кока- Колой».

Коллегия также отмечает, что все представленные источники заверены Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская государственная библиотека».

Что касается истории происхождения коктейля «Black Russian», то Интернет также изобилует ссылками на различные источники (См. cocktailing.ru, koktelclub.ru, wikipedia.org, lolbar.ru). Согласно указанной информации «коктейль впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топсом, который приготовил его в гостинице Метрополь в Брюсселе в честь Перла Места (en:Perle Mesta), который был послом США в Люксембурге. Коктейль считается предком всех кофейных коктейлей.

Получил свое имя «Black Russian», знаменуя темный период холодной войны против Советского Союза. Этот коктейль, который считается родоначальником смешанных напитков, включающих в себя кофе, вошел в сборник (Gotha) мировых коктейлей только во втором переиздании IBA. (См. <https://ru.wikipedia.org/wiki>).

Сайт «официальные коктейли IBA» содержит рубрику «Современная классика», в которой вторым по списку идет коктейль «Black Russian» / «Черный Русский».

Таким образом, из представленной выше информации усматривается, что обозначение «Black Russian» было придумано задолго до даты подачи заявки как название коктейля, состоящего из водки, кофейного ликера и льда.

При этом в качестве названия коктейля использовалось как обозначение «Black Russian», так и его перевод с английского языка - «Черный русский», то есть можно говорить о равнозначности и взаимозаменяемости данных названий коктейля.

Описание классических пропорций и рецептура коктейля размещены на официальном сайте Международной Ассоциации Барменов, а значит, их может использовать каждый бармен. Рецепт изготовления коктейля варьировался с течением времени.

Несмотря на то, что (составы коктейля могут иметь различные варианты, в некоторых заведениях в него добавляют Кока – Колу для уменьшения крепости), тем не менее основа всегда оставалась прежней, то есть в любом случае это - смесь водки и кофейного ликера.

Представленное информационное письмо от Лиги барменов России подтверждает, что коктейль «Black Russian» / «Черный Русский» включен в список официальных коктейлей Международной ассоциации барменов, и что данный коктейль известен с 1949 года, а на территории Российской Федерации - с начала 90-х годов. Коктейль «Black Russian» / «Черный Русский» относится к категории классических и входит в обязательную программу обучения барменов.

Лига барменов России объединяет более 50 000 человек и более 5000 предприятий индустрии гостеприимства. Под эгидой Лиги барменов России проводятся семинары, конкурсы, тренинги, мастер классы, соревнования, чемпионаты и другие мероприятия в Москве и других городах России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Лига барменов имеет свой сайт, на котором объединена вся информация и новости работников индустрии гостеприимства.

Вышеуказанное информационное письмо Лиги барменов России также подтверждает, что коктейль «Black Russian» / «Черный русский» широко распространен в меню различных ресторанов, баров и клубов.

Лицом, подавшим возражение, представлены социологические опросы, проведенные Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом социологии Российской академии наук. Исследование проводилось в 6 городах Российской Федерации по многоступенчатой стратифицированной выборке с элементами случайности. Опрос, проведенный среди сомелье и барменов, начавших работу в профессиональной сфере не позднее 2000 года и являющихся жителями Российской Федерации, выявил, что подавляющее большинство респондентов считает, что название «Black Russian» - это вид алкогольного коктейля (93%). А также большинство респондентов определило, что такие названия как «Монстр», «Ягуар»,

«Хуч» являются марками алкогольных коктейлей. Практически все респонденты (98%) знакомы с обозначением «Черный русский» («Black Russian»). Подавляющее большинство опрошенных познакомились с тестируемым обозначением ранее 2001 года. На вопрос «Как вы думаете, что представляло собой обозначение «Black Russian» / «Черный русский» в 2000 году – название вида алкогольных коктейлей или название конкретной марки?» 97 % ответили – название вида алкогольного коктейля. Респондентам было предложено определить, какая компания использует обозначение «Black Russian» для маркировки алкогольных коктейлей. При ответе на поставленный вопрос подавляющее большинство опрошенных сказал, что его может использовать любая компания для маркировки коктейля. Практически все опрошенные считают, что алкогольные коктейли под обозначением «Black Russian» / «Черный русский» готовятся и подаются в барах и ресторанах. На вопрос, существует ли определенный рецепт коктейля «Black Russian» / «Черный русский» 99% ответили – да. Обозначение «Black Russian» / «Черный русский» большинством опрошенных воспринимается как вид коктейля наряду с такими известными видами как «Пина Колада», «Лонг айленд» и «Кровавая Мэри». Абсолютно все опрошенные (100 %) полагают, что исследуемое обозначение относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля.

Таким образом, представленный социологический опрос показал, что 97 % специалистов полагают, что обозначение «Black Russian» / «Черный русский» является названием вида алкогольного коктейля, который готовится и подается в барах и ресторанах, и что коктейль «Black Russian» / «Черный русский» относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля.

Предоставленный социологический опрос, проведенный среди жителей Российской Федерации, показал, что большинство респондентов считает, что обозначение «Black Russian» / «Черный русский» - это вид алкогольного коктейля. Примерно столько же респондентов указал, что «Пина Колада» и «Лонг Айленд» также являются видами алкогольных коктейлей. Абсолютное большинство респондентов считает, что «Black Russian» / «Черный русский», «Пина Колада» и «Лонг Айленд» являлись видами алкогольных коктейлей в 2000 году. Абсолютному большинству (70%) опрошенных знакомо обозначение «Black Russian» и существенная часть опрошенных познакомились с тестируемым обозначением до

2001 года. Абсолютное большинство респондентов (62%) полагает, что обозначение «Black Russian» / «Черный русский» является названием вида алкогольных коктейлей. Большинство потребителей ответило, что обозначение «Black Russian» / «Черный Русский» может использоваться любой компанией для маркировки своих алкогольных коктейлей. Подавляющее большинство потребителей (86 %) считает, что алкогольные коктейли «Black Russian» / «Черный русский» готовятся и подаются в барах и ресторанах. Большинство (82%) из числа тех, кто считает, что обозначение «Черный русский» относится к конкретному рецепту алкогольного коктейля, знают, что он содержит кофейный ликер и водку.

Исходя из вышеизложенного, обозначение «Black Russian» воспринимается жителями Российской Федерации как определенный вид коктейля, изготавливаемый по определенному рецепту.

Мнение правообладателя о том, что опросы имеют изъяны, что обуславливает недостоверность изложенных в них выводов, признается неубедительным, поскольку не подтверждено фактическими материалами.

Довод правообладателя о том, что опрос среди барменов и сомелье не является показательным, неубедителен, поскольку необходимо учитывать специфику товара - коктейль смешивается, прежде всего, в барах и ресторанах. Коктейль – это смешивание нескольких алкогольных или безалкогольных напитков с пряностями, ягодами или молоком. При этом в соответствии с пунктом 3.2.1 Методических рекомендаций обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимоднозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Довод правообладателя о том, что он являлся одним из крупных производителей коктейля «Black Russian», продаваемого в готовом виде, то есть в банках, не является убедительным. Следует отметить, что правовая охрана распространяется на любой

вид товара, как в упаковке (в готовом виде), так и без нее (изготавливается в барах и ресторанах).

Известным фактом для коктейлей является традиционная форма их изготовления (путем непосредственного смешивания перед употреблением). До появления на рынке слабоалкогольных газированных напитков в банке у потребителей уже сформировалось восприятие этого обозначения как название определенного коктейля. Знание о коктейле «Black Russian» / «Черный русский» формировалось у потребителей из личного опыта, а именно при употреблении его в барах и ресторанах, а не как готового продукта в банках. Правообладателем не доказано, что помещение уже готового коктейля в упаковку (банки) привело к иному восприятию элемента «Black Russian» потребителем.

Присутствие сведений о коктейле в печатных изданиях различных лет и также изложенные в приведенных опросах выводы позволяют усмотреть, что в течение всего временного периода с момента создания и до даты подачи заявки коктейль изготавливался, то есть знания о нем не были утрачены. Напротив, придумывание новых «вариантов» данного коктейля свидетельствует о сохранении знаний о его первоначальном составе.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что обозначение «Black Russian» длительное время использовалось различными лицами – как профессионалами (барменами), так и простыми рядовыми гражданами, в качестве наименования для товара, а именно коктейля с определенным составом.

Документов, опровергающих данный вывод, правообладателем представлено не было.

Коллегия также отмечает, что правообладателем не было доказано, что оспариваемое обозначение является уникальным для маркировки алкогольного коктейля и имеет устойчивую связь с ним как с производителем, и наоборот, лицом, подавшим возражение, представлено достаточно материалов, подтверждающих, что указанное обозначение упоминается в специализированной словарно-справочной литературе, включено в меню многих ресторанов и баров с 2000 года, а также включено в обязательную программу обучения специалистов (барменов).

Относительно довода о том, что обозначение «Black Russian» само по себе является фантазийным, а узнаваемость в качестве названия коктейля приобретает

только при совместном использовании со словом «коктейль», признается неубедительным. Товарный знак – это средство маркировки товаров, в силу чего оно всегда тесным образом связано с самой продукцией. При этом охрана данному средству индивидуализации предоставляется также в отношении конкретного перечня товаров (см. статья 1481 Кодекса), без указания на форму упаковки. Указанное в полной мере подтверждается опросом жителей Российской Федерации, которым демонстрировалось обозначение «Black Russian», то есть без указания на слово «коктейль».

Таким образом, коллегия, учитывая все фактические данные в их совокупности, полагает, что обозначение «Black Russian» вошло во всеобщее употребление для товара «коктейль» определенного состава.

Для всех других товаров 32 класса МКТУ, а именно: «фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; энергетические напитки; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные со вкусом виноградного и/или плодово-ягодного вина; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; пивные коктейли; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусли; сусли виноградное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков" и товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; алкогольные энергетические напитки; напитки алкогольные со вкусом и/или содержанием виноградного и/или плодово-ягодного вина; напитки алкогольные на основе виноградного и/или плодово-ягодного вина; винные коктейли; пивные коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые;

экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», входящих в перечень оспариваемого товарного знака, данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его свойств и характеристик вести потребителя в заблуждение относительно вида товара, в связи с тем, что обозначение «Black Russian» является известным названием коктейля с определенной рецептурой.

Более того, словесный элемент «Black Russian» не способен выполнять функцию товарного знака, определенную в статье 1477 Кодекса, а именно, индивидуализировать товары производителей (коктейлей), поскольку указанное обозначение является названием коктейля с определенной рецептурой. Следовательно, обозначением «Black Russian» не могут маркироваться другие коктейли с иной рецептурой и другими свойствами, например «Мохито», «Кровавая Мэри», «Пина Колада» и т.д.

В тоже время, наличие товарного знака «Black Russian», зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам и коктейлям, может привести к тому, что при производстве и реализации в барах и ресторанах именно этого коктейля «Black Russian» с его определенной рецептурой, производители не смогут указывать на продукции ее правильное название.

Также следует отметить, что согласно пункту 2.2. Методических рекомендаций заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар.

В данном случае, предоставление исключительного права на обозначение «Black Russian» только правообладателю, безусловно, поставит его, как одного из хозяйствующих субъектов в преимущественное положение по сравнению с другими, что недопустимо. Указанное может привести к тому, что любой другой производитель коктейля с той же рецептурой, известной задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не сможет указывать на своем товаре его настоящее название «Black Russian» (в противном случае, он будет нарушать исключительные права правообладателя), что повлечет за собой указание вместо правильного вида коктейля какого - либо иного обозначения для коктейля того же вида. Как следствие,

потребитель может быть введен в заблуждение относительно покупаемого им коктейля.

Иными словами, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, фактически, позволяет правообладателю монополизировать права на производство известного задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака конкретного коктейля с определенной рецептурой.

Именно с целью недопущения подобной ситуации в законодательстве и предусмотрены соответствующие нормы (в данном случае, пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №381529 противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения требованиям законодательства, следует признать убедительным.

В федеральный орган по интеллектуальной собственности 14.07.2015 поступило особое мнение от правообладателя оспариваемого товарного знака, в котором изложено следующее:

- представитель правообладателя ознакомился с возражением только 04.06.2015;
- правообладатель был лишен возможности предоставления альтернативных опросов.

Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, коллегия отмечает, что уведомление о поступившем возражении было выслано в адрес правообладателя и его представителя 20.05.2015, представитель ознакомился с возражением 04.06.2015, коллегия была назначена на 30.06.2015. С учетом того, что правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения за пять дней до заседания коллегии, было предоставлено достаточно времени (больше месяца) для защиты своей позиции. Также коллегия отмечает, что никаких документов, подтверждающих факт заказа исследований, а также раскрывающих их предмет, и сроки проведения, правообладатель не представил. В этой связи коллегия была перенесена на неделю. На последнем заседании коллегии новых документов правообладателем также представлено не было.

Оценка иным доводам особого мнения, повторяющим доводы, изложенные в отзыве, была дана выше по тексту и не требует дополнительного исследования.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2015, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 381529 полностью.