

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 29.01.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704871, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012704871 с приоритетом от 21.02.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «СТОЛОВОЕ ВИНО №21 ВОДКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Роспатентом 01.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, состоит только из неохраняемых элементов.

Обозначение «СТОЛОВОЕ ВИНО» (вино виноградное, напиток, получаемый в результате спиртового брожения виноградного сока (сусла) или мезги (дробленый

виноград) указывает на вид и назначение товаров и является ложным по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ «водка».

Обозначение «№» представляет собой общепринятый символ, обозначающий номер, не обладает различительной способностью.

Обозначение «21» представляет собой простые цифры, не обладает различительной способностью; обозначение «ВОДКА» указывает на определенный вид товара – водка.

Кроме того, экспертиза отметила, что заявителем не представлены дополнительные сведения о том, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров заявителя, а не как указание на вид и свойства товаров

Экспертиза также указано, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации имеется информация о зарегистрированных на имя ЗАО «Д Дистрибьюшен» товарных знаках по свидетельствам: №119404 (приоритет от 26.04.1994), №158296 (приоритет от 26.04.1994), №158297 (приоритет от 20.06.1997), в которых элементы «СТОЛОВОЕ ВИНО №31», «ВОДКА» исключены из самостоятельной правовой охраны.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.01.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- учитывая семантическую связь между собой всех элементов заявленного обозначения «СТОЛОВОЕ ВИНО №21» и его оригинальность, заявленное обозначение имеет различительную способность и не состоит целиком или главным образом из элементов, указывающих на вид и свойства товара;

- обозначения «СТОЛОВОЕ ВИНО №21», «СТОЛОВОЕ ВИНО №31», «СТОЛОВОЕ ВИНО №32» использовались в царские времена на Руси в качестве торговых марок водки;

- водка «Столовое вино №21» продавалась в 90-ые годы и производителем ее являлась компания «Торговый дом потомков поставщика двора Его Величества П.А. Смирнова» (в настоящее время правовая охрана товарных знаков «СТОЛОВОЕ

ВИНО №21» по свидетельству № 119253 и «ТОРГОВЫЙ ДОМ БОРИСА СМЕРНОВА. СТОЛОВОЕ ВИНО № ВОДКА» по свидетельству №309036 решениями Роспатента от 27.01.2011 и от 04.02.2011 досрочно прекращена по заявлению ЗАО «Д Дистрибьюшен» в связи с неиспользованием).

- в решении Палаты по патентным спорам от 12.05.2006 по заявке №2003703748/50, принятом по результатам рассмотрения возражения от 20.04.2005 отмечено, что «столовое вино» - наиболее старое название водки. Указанное название уже достаточно длительное время используется рядом российских производителей алкогольной продукции. Данные обстоятельства исключают возможность введения потребителя в заблуждение относительно вида товара»;

- при этом, необходимо учесть, что после регистрации заявленного обозначения действующим законодательством заинтересованным лицам предоставлена возможность обжаловать решения экспертизы в Палате по патентным спорам, предоставив соответствующие доказательства;

- заявитель отмечает, что ранее была предоставлена правовая охрана аналогичным товарным знакам («СТОЛОВОЕ ВИНО №21» в отношении всех товаров 33 класса МКТУ свидетельство №119253, «СТОЛОВОЕ ВИНО № 40 ВОДКА» свидетельство № 183191, «СТОЛОВОЕ ВИНО № ВОДКА» свидетельство № 309036, «СТОЛОВОЕ ВИНО №21 ВОДКА» свидетельство № 119404, «СТОЛОВОЕ ВИНО №31 ВОДКА», свидетельство №158296 «СТОЛОВОЕ ВИНО №32 ВОДКА» свидетельство №158297), что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно вида товаров;

- кроме того, из Решения Федеральной антимонопольной службы от 10.08.2009 по делу №1 14/116-09, касающемуся использования товарного знака «Смирновъ» (по свидетельству №163000), также усматривается, что обозначение «СТОЛОВОЕ ВИНО №1. ВОДКА» не вводит потребителя в заблуждение относительно вида товаров, а, кроме того, из текста решения следует наличие различительной способности обозначения «СТОЛОВОЕ ВИНО №1»;

- многие термины, некогда использовавшиеся как обозначение товаров определенного вида (названия водки) и утратившие такое значение, в настоящее время являются зарегистрированными товарными знаками на территории России

(например, «Беленькая», товарный знак №243375 с приоритетом от 18.12.2001, «ПОПОВКА» товарный знак № 160354 и др);

- согласно информации, опубликованной в книге В.В. Похлебкина «История водки», водку в России называли вином долгое время вплоть до начала 19 века.

- фактически до 1902 года существовало два названия водки - вино и водка, а также появляются новые эвфемизмы - «беленькое», «белое» (подразумевают все же «вино»), «монополька», «поповка» (подразумевают «водка»), причем в официальном языке, вплоть до 1906 года, доминирует термин «вино»;

- на российском рынке не встречается виноградное или иные плодово-ягодные вина с обозначением «СТОЛОВОЕ ВИНО №21», «СТОЛОВОЕ ВИНО №31», «СТОЛОВОЕ ВИНО №32» и т.д., а учитывая, что использование таких обозначений для потребителей является известным, можно утверждать, что использование этих обозначений даже без добавления слова «ВОДКА», указывающего на вид товара, для большинства потребителей является понятным;

- с учетом требований законодательства об обороте алкогольной продукции вся алкогольная продукция обязана сопровождаться подробной информацией о товаре, его составе и производителе, в этой связи отсутствует вероятность введения в заблуждение потребителя относительно вида и свойств товара, маркированных заявленным обозначением.

С учетом изложенного в возражении содержится просьба о регистрации товарного знака по заявке №2012704871 в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (21.02.2012) поступления заявки №2012704871 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно положениям 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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

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

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемых для обозначения этих товаров.

Перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания

производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Заявленное обозначение «СТОЛОВОЕ ВИНО №21 ВОДКА» по заявке №2012704871 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение включает следующие элементы, которые согласно словарно-справочным изданиям имеют следующие значения:

- «ВОДКА» представляет собой указание на конкретный вид товара 33 класса МКТУ, содержащийся в перечне заявки №2012704871.

Неохраноспособность данного элемента заявителем не оспаривается (при подаче заявки на регистрацию товарного знака в графе (526) в качестве неохраняемого элемента заявитель указал слово «ВОДКА»);

- обозначение «№», представляет собой общепринятый символ, обозначающий номер, обозначение «21», представляет собой простые цифры,

данные элементы не имеют характерного графического исполнения, в связи с чем не обладают различительной способностью;

- словесный элемент «СТОЛОВОЕ ВИНО» является описательным элементом заявленного обозначения, поскольку содержит в своем составе указание на определенный вид товара 33 класса МКТУ «вино» и его назначение (как следует из общедоступных словарно-справочным данных (см. <http://slovari.yandex.ru>) «вино» – алкогольный напиток (крепость: натуральных – 9-16% об., крепленых – 16-22% об.), получаемый полным или частичным спиртовым брожением виноградного сока. По назначению вина делятся на столовые (используются как вкусовое дополнение к столу) и десертные (подаются к десерту).

Вместе с тем, помимо вышеприведенного семантического значения данного словесного элемента, общедоступные источники информации (см. например, <http://ru.wikipedia.org>; <http://aalcogol.org>; электронная версия книги В.В. Похлебкина «История водки», <http://vkus.narod.ru>) содержат сведения о том, что под словосочетанием «СТОЛОВОЕ ВИНО» в России на протяжении долгого периода времени подразумевался такой алкогольный напиток как водка. Принимая во внимание то, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении именно этого вида алкогольной продукции, словесный элемент «СТОЛОВОЕ ВИНО» в составе заявленного обозначения воспринимается в качестве синонима слова «ВОДКА», вследствие чего представляет собой описательную характеристику этого товара и, следовательно, в отношении товаров «водка» заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара.

Поскольку заявленное обозначение «СТОЛОВОЕ ВИНО №21 ВОДКА» состоит только из неохраемых элементов, оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, т.е. любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Указанное подтверждается наличием регистраций товарных знаков (свидетельства №119404, №158296, №158297), произведенных на имя ЗАО «Дистрибьюшен», в которых обозначения «СТОЛОВОЕ ВИНО №21», «СТОЛОВОЕ

ВИНО №31», «СТОЛОВОЕ ВИНО №32», исключены из самостоятельной правовой охраны.

Кроме того, приведенная в возражении информация о разных производителях водки под наименованием «СТОЛОВОЕ ВИНО №21», «СТОЛОВОЕ ВИНО №28», «СТОЛОВОЕ ВИНО №31» и т.п., подтверждает доводы экспертизы об отсутствии различительной способности обозначения «СТОЛОВОЕ ВИНО» при маркировке водочной продукции.

В этой связи, довод заявителя относительно того, что заявленное обозначение обладает различительной способностью и не состоит целиком или главным образом из элементов, указывающих на вид и свойства товаров, не может быть признан убедительным. При этом следует отметить, что материалы дела не содержат документов, доказывающих, что заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования ассоциируется с заявителем.

Относительно ссылки заявителя на Решение Федеральной антимонопольной службы от 10.08.2009 по делу №1 14/116-09, следует отметить, что факты, установленные этим решением, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения был другой товарный знак («Смирновъ» по свидетельству №163000), по которому установлены иные обстоятельства, при этом стороны данного спора не являются участниками рассмотрения данного возражения.

Что касается доводов возражения относительно наличия регистраций товарных знаков «БЕРЕЗОВИЦА (свидетельства №441975, №156955, №400293), ОГОНЬ ДА ВОДА» (свидетельство №277981), «ХЛЕБНАЯ СЛЕЗА» (свидетельство №166936), «МОНОПОЛЬКА» (свидетельство №164959), «ДВОЙНАЯ» (свидетельство №401971), «БЕЛЕНЬКАЯ» (свидетельство №243375), «ПОПОВКА» (свидетельство №160354), то следует отметить, что делопроизводство ведется отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам находит обоснованным доводы, изложенные в заключении экспертизы, только в части несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 01.11.2013.