

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, рассмотрела возражение от 01.11.2013, поданное компанией Polska Wódka Sp. z o.o., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1121232, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1121232 была произведена 03.01.2012 на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Знак по международной регистрации № 1121232 является комбинированным обозначением, состоящим из словесных элементов «Polish» и «Vodka» и изобразительного элемента, представляющего собой сочетание стилизованного изображения перекрещивающихся колосьев, над которыми размещены буквы «V» и «P». Знак выполнен в золотом цвете.

Роспатентом было принято решение от 06.09.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1121232, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что слова «Polish» и «Vodka» являются неохраноспособными, слово «Vodka» указывает на конкретный

товар, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1121232 будет вводить потребителей в заблуждение в отношении всего перечня товаров 33 класса МКТУ, а также услуг 35 класса МКТУ, поэтому данному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 01.11.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.09.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «Polish Vodka» неохраноспособен;

- наименование товара «водка» не распространяется на весь перечень товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки»;

- услуги 35 класса МКТУ напрямую не связаны с товаром «водка»;

- обозначение «Polish Vodka» не обязательно будет указывать на вид товара, в данном случае, оно указывает не на вид продукта, а на его принадлежность к некой продуктовой линейке конкретного производителя;

- само слово «водка» ассоциируется у большого количества потребителей с крепкими алкогольными напитками в принципе;

- в обоснование своей добросовестности, заявитель готов сократить заявленный перечень товаров;

- для услуг 35 класса МКТУ указанное обозначение является фантазийным и никоим образом не может повлиять на восприятие потребителем таких услуг как «реклама и продажа алкогольных напитков, агентства по импорту-экспорту»;

- слово «Vodka» никак не характеризует ни рекламные услуги, ни услуги по торговле, ни услуги по импорту-экспорту;

- слово «Polish» – «Польская» указывает лишь на происхождение компании-заявителя и продукции заявителя;

- в США и Австралии вынесены решения о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1121232;

- обозначение «Polish Vodka» является переводом наименования заявителя – «Polska Wodka» с польского языка на английский, что также говорит в пользу словесного элемента и возможности его применения для заявленных товаров и услуг, без введения потребителя в заблуждение;

- включение неохраняемого элемента «Polish Vodka» в состав знака можно рассматривать как реализацию заявителем своего права на фирменное наименование.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1121232 на территории Российской Федерации.

К возражению приложены следующие материалы:

- фотографии продукции заявителя [1];
- копии страниц толкового словаря В.И. Даля [2];
- распечатки решений о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1121232 в США и Австралии [3].

В ходе рассмотрения возражения заявителем были представлены также следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://polskawodka.com/pl> [4];
- сокращение заявленного перечня товаров и услуг [5].

Кроме того, по просьбе представителя заявителя рассмотрение возражение было перенесено с целью представления им дополнительных материалов, свидетельствующих о различительной способности знака по международной регистрации № 1121232. Однако, таких материалов представлено не было. На заседании коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, состоявшемся 05.06.2014, уведомленный в установленном порядке представитель заявителя отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты регистрации рассматриваемого знака (03.01.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации

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 пунктом 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 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 подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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; 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 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.

Знак по международной регистрации № 1121232 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Polish» и «Vodka» и изобразительного элемента в виде сочетания стилизованного изображения колосьев и букв «V» и «P». Обозначение выполнено в золотом цвете.

Предоставление правовой охраны испрашивается с исключением из правовой охраны словесных элементов «Polish» и «Vodka» в отношении товаров «водка» 33 класса МКТУ и услуг «реклама и продажа алкогольных напитков, агентства по импорту-экспорту» 35 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации № 1121232 показал, что словосочетание «Polish Vodka» имеет перевод на русский язык, а именно «польская водка» (см. translate.google.ru, slovari.yandex.ru).

В этой связи коллегия считает обоснованным вывод экспертизы о том, что данный элемент является описательным, поскольку указывает на вид и происхождение товара.

Следует отметить, что сказанное подтверждается существующей практикой Роспатента, иллюстрирующей вывод о неохраноспособности словосочетания «Polish Vodka» (например, отказано в предоставлении правовой охраны по данному основанию знакам по международным регистрациям № 1011150, 965659).

Согласно возражению, заявитель не претендует на правовую охрану данных элементов и считает, что словесные элементы «Polish» и «Vodka» могут быть включены в знак в качестве неохраняемых.

В отношении данного довода коллегия отмечает следующее.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса действительно предусматривают возможность включения описательных элементов в товарный знак как

неохраняемых, при условии, что они не занимают в знаке доминирующего положения.

Как известно, в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как по сравнению с изобразительным элементом знака он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Таким образом, неохраноспособные словесные элементы «Polish» и «Vodka» занимают в рассматриваемом обозначении доминирующее положение не только в пространственном, но и в смысловом отношении. В связи с этим просьба заявителя о включении в знак данных словесных элементов в качестве неохраняемых, противоречит предусмотренному Кодексом условию (если эти элементы не занимают в знаке доминирующего положения). Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 1121232 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Несоответствие знака по международной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновано экспертизой тем, что слово «Vodka» представляет собой наименование конкретного товара «водка», в связи с чем для товаров, не являющихся водкой, будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Однако, заявитель представил просьбу о корректировке заявленного перечня, в соответствии с которой перечень товаров и услуг ограничен товаром «водка» и услугами, связанными с продвижением водки. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации № 1121232 вводящим в заблуждение относительно вида товара.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2013, оставить в силе решение Роспатента от 06.09.2013.