

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.11.2007, поданное ООО «Постнофф и Ко», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №334809, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006709407/50 с приоритетом от 13.04.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.09.2007 (свидетельство №334809) на имя Дочернего предприятия «Имидж Холдинг» акционерной компании «Имидж Холдинг АпС», Украина (далее – правообладатель), в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение. Словесная часть обозначения представляет собой слово «МЕДОВУХА», выполненное заглавными буквами оригинальным шрифтом в лубочном стиле. Изобразительная часть состоит из двух графических элементов, расположенных один под другим слитно. Верхний графический элемент представляет собой стилизованное изображение бочки. С трех сторон от бочки расположены треугольные орнаментированные графические фрагменты. Нижний графический элемент представляет собой вытянутый по горизонтали прямоугольник контрастного (темного) цвета с изогнутыми сторонами. Стороны прямоугольника с внутренней стороны очерчены тонкой белой линией. Условные вершины прямоугольника отмечены

точками. На фоне темного прямоугольника расположен словесный элемент «МЕДОВУХА», выполненный в темном цвете.

Элемент «МЕДОВУХА» включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента для товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.11.2007 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №334809 была произведена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее- Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №334809 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «Медовуха» (хмельной медовый напиток), выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенный в центре композиции рассматриваемого обозначения;
- элемент «Медовуха» является единственным словесным элементом комбинированного обозначения, используемым наряду со слабыми с различительной точки зрения изобразительными элементами, выполнен наиболее крупным и ярким по цвету жирным шрифтом, что свидетельствует о его доминировании в знаке;
- вышеуказанное обуславливает вывод о том, что данный элемент, являясь описательным элементом, не может быть включен в состав обозначения в качестве неохраняемого и, тем более, охраняемого элемента в отношении всех товаров и услуг, для которых произведена регистрация.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать представление правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству №334809 недействительным в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, в обоснование своих доводов представлен отчет о результатах опроса общественного мнения, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады – на 12 л..

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 24.04.2008, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

- комбинация словесных и изобразительных элементов знака выполнена в едином стиле, создает устойчивое целостное цветовое и зрительное восприятие;

- обозначение не обременено мелкими деталями, представляет собой логически выстроенную композицию, в которой изобразительная часть дополняется словесной частью, а потому изобразительная часть легко запоминается;

- сюжетный образ, представленный в графической части знака, играет существенную роль в индивидуализации продукции, зарегистрированной в классах 32, 33 МКТУ, с учетом того, что медовые вина изготавливаются по старинной рецептуре путем брожения из меда в бочках;

- изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом;

- пространственное расположение изобразительного элемента и оригинальная сюжетная композиции знака позволяют утверждать о доминирующем положении изобразительных элементов в составе рассматриваемого знака и их высокой различительной способности;

- словесный элемент оспариваемого комбинированного товарного знака «Медовуха» занимают менее 10% в общей композиции знака;

- в силу того, что слово «МЕДОВУХА» не занимает доминирующее положение в рассматриваемом комбинированном знаке, была правомерно осуществлена регистрация этого знака с дискламацией слова «Медовуха»;

- результат опроса не может быть принят во внимание в силу того, что указанный отчет подготовлен по инициативе заинтересованного лица.

В отзыве на возражение правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие оспариваемой регистрации №334809.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.04.2006) правовую базу для оценки его охранимости составляют Закон 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, № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

В соответствие с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона, элементы, характеризующие товары, могут быть включены как неохранимые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положениями пункта 14.4.1 Правил установлено, что при определении, занимает ли неохранимое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №334809 является комбинированным обозначением, состоящим из изобразительного элемента, представляющего собой горизонтально ориентированный прямоугольник с изогнутыми сторонами и усеченными углами, и словесного элемента «МЕДОВУХА», выполненное заглавными русскими буквами оригинальным шрифтом в лубочном стиле. Словесный элемент помещен на фоне указанного прямоугольника. Поле прямоугольника образуют тонкие горизонтальные линии. Сверху прямоугольника расположен графический элемент в виде стилизованного изображения бочки. С трех сторон от бочки расположены треугольные орнаментированные графические фрагменты. Элемент «МЕДОВУХА» включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента для товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала положение, занимаемое словесным элементом «МЕДОВУХА» в общей композиции товарного знака, а также смысловое и пространственное значение указанного словесного элемента, и установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «МЕДОВУХА» выполняет описательную функцию в составе обозначения.

Обращение к словарно-справочной литературе показало, что «медовуха - это алкогольный напиток, приготовленный с использованием пчелиного мёда и дрожжей путем брожения. Обычно крепость от 10 до 16 градусов, но может быть и больше. Содержание сахара чаще 8 — 10 процентов, но может быть меньше. Во вкусе томлёные и медовые тона» (см. <http://slovari.yandex.ru>).

Следовательно, словесный элемент «МЕДОВУХА» не способен индивидуализировать обозначаемые им товары, и его значение не может в целом играть существенной роли при установлении доминирования словесного

элемента в смысловом значении товарного знака. Учитывая это, следует вывод о том, что товарный знак в том виде, как он зарегистрирован, не дает правообладателю исключительного права на отдельные элементы, в том числе на словесный элемент «Медовуха». Кроме того, словесный элемент «МЕДОВУХА» в оспариваемом товарном знаке выполнен в оригинальном шрифтовом исполнении, что не отрицается лицом, подавшим возражение.

Анализ изобразительной части оспариваемого обозначения показал, что она представляет собой композицию, ряд элементов которой, в частности изобразительные элементы в виде орнамента, бочки, а также их взаимное расположение, придают обозначению оригинальность и различительную способность. Указанное приводит к выводу о том, что использование в графической проработке знака изобразительных элементов в совокупности с оригинальностью шрифтового исполнения словесного элемента, способно вызвать образы, необходимые и достаточные для индивидуализации товаров, в отношении которых произведена охрана оспариваемого знака.

При анализе пространственного значения элементов товарного знака коллегия Палаты по патентным спорам установила, что изобразительная часть знака занимает основное поле обозначения, в то время как словесный элемент «МЕДОВУХА» занимает гораздо меньшее пространственное положение в общей композиции знака.

Таким образом, учитывая пространственное положение в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Медовуха», а также тот факт, что оспариваемый знак представляет собой этикетку, отсутствуют основания для признания словесного элемента «Медовуха» доминирующим.

Следует также отметить, что в соответствии с уведомлением Федерального института промышленной собственности от 13.06.2007 было удовлетворено ходатайство правообладателя о внесении изменения в заявленное обозначение, а именно, был уменьшен размер шрифтовых единиц словесного элемента «МЕДОВУХА». Такие изменения произведены в ходе экспертизы, которая признала, что словесный элемент «МЕДОВУХА» не

является определяющим в восприятии обозначения и не занимает доминирующего положения в пространстве знака.

В отношении Отчета о результатах опроса общественного мнения, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады, представленного лицом, подавшим возражение, следует отметить, что выводы, содержащиеся в нем, не могут учитываться при принятии решения. Вопросы, поставленные перед респондентами, в частности, «Какой элемент, изображенный на данных товарных знаках, по Вашему мнению, является доминирующим (основным)?», не могут быть объективно разрешены случайной группой лиц, которые не обладают специальными познаниями в области товарных знаков.

При этом коллегией Палаты по патентным спорам принят во внимание тот факт, что правообладателю оспариваемой регистрации принадлежит серия товарных знаков (свидетельства №№334711, 334712, 334713, 335595, 335596), представляющих собой комбинированные обозначения в виде этикеток и контрэтикеток, содержащих изобразительные и словесные элементы. Учитывая данное обстоятельство, можно сделать вывод о том, что оспариваемый знак представляет собой часть указанных этикеток, для которых является традиционным включение в свой состав названия товара, указание на вид товара, для которого этикетка предназначена, его состав, происхождение, способ применения и т.п.

В силу того, что положениями пункта 1 статьи 6 Закона не запрещается включение в товарный знак описательных элементов в качестве неохраняемых элементов, в случае, если они не занимают доминирующего положения, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что рассматриваемая регистрация соответствует требованиям указанной статьи.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого знака по свидетельству №334809 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ не соответствующим требованиям

пункта 1 статьи 6 Закона и, следовательно, для удовлетворения возражения от 21.11.2007.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №334809.