

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 04.12.2007, поданное ООО «Постнофф и Ко», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335596, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005720370/50 с приоритетом от 15.08.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.10.2007 (свидетельство №335596) на имя Дочернего предприятия «Имидж Холдинг» акционерной компании «Имидж Холдинг АпС», Украина (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрирован комплект этикеток, состоящий из этикетки и контрэтикетки. Этикетка имеет форму прямоугольника горизонтальной ориентации со скругленными углами, верхняя и нижняя стороны которого посередине имеют выступы в форме треугольников со скругленными углами. Поле этикетки имеет рисунок в виде пчелиных сот в желтом цвете. В центральной части этикетки размещена геометрическая фигура в форме равностороннего шестиугольника со скругленными углами, который по контуру имеет обрамление двумя тонкими линиями: желтой и красной. Поле этого шестиугольника выполнено в виде орнаментального рисунка золотистого цвета из завитков с листвой и точками на красном фоне. Посередине этикетки на фоне равностороннего шестиугольника размещена геометрическая фигура в форме прямоугольника горизонтальной ориентации темно-синего цвета со срезанными вогнутыми углами. Стороны этого

прямоугольника имеют едва заметный изгиб внутрь. По контуру он обрамлен тонкой линией золотистого цвета. Вокруг него в углах размещены точки темно-синего цвета в обрамлении тонкой линией золотистого цвета. На фоне этого прямоугольника помещена надпись "МЕДОВУХА", выполненная белым цветом прямым рисованным шрифтом с одинаковой высотой букв. Сверху надписи "МЕДОВУХА" на фоне равностороннего шестиугольника выполнено изображение бочки в графическом исполнении в желтом и золотистом цвете. Под надписью "МЕДОВУХА" размещена плашка красного цвета горизонтальной ориентации со скругленными углами и обрамлением тонкой линией золотистого цвета. На ней выполнена в белом цвете надпись «ХМЕЛЬНАЯ». Шрифт надписи прямой, средней насыщенности. По контуру она обрамлена тонкой линией золотистого цвета. В нижней части этикетки слева и справа от центрального равностороннего шестиугольника размещены два маленьких равносторонних шестиугольника с полем золотистого цвета с надписями "КРЕПОСТЬ" и "ЕМКОСТЬ", соответственно, выполненными прямым шрифтом белым цветом и подчеркнутыми тонкой белой линией.

Контрэтикетка имеет форму равностороннего шестиугольника со скругленными углами, поле которого имеет рисунок в желтом цвете в виде пчелиных сот, как на этикетке. В верхней части контрэтикетки размещены геометрические фигуры в виде стилизованного прямоугольника с точками по углам и надписью «МЕДОВУХА» и плашки с надписью «ХМЕЛЬНАЯ», выполненные как на этикетке, только в несколько уменьшенном размере. Над ними изображена бочка и фрагменты орнаментального рисунка по обеим сторонам, выполненные в золотистом цвете. Ниже размещена надпись «Мягче меда!», выполненная прямым шрифтом слабой насыщенности в золотистом цвете, причем буква «М» в слове «Мягче» выполнена увеличенной. Центральную и правую часть контрэтикетки занимает прямоугольное поле для штрих-кодowego обозначения. Справа от него и под ним размещена шрифтовая графика справочно-информационного характера относительно состава, условий хранения напитка и

рекомендаций по его употреблению. Шрифтовая графика выполнена обычным печатным шрифтом в темно-синем цвете.

При этом все словесные элементы, буквы и цифры, за исключением словосочетания «Мягче меда!», не имеют самостоятельной правовой охраны.

Регистрация произведена в желтом, красном, темно-синем, белом, золотистом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.12.2007 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №335596 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 №335596 представляет собой комбинированное обозначение (этикетку и контрэтикетку), включающее в себя словесный элемент «Медовуха» (хмельной медовый напиток), выполненный оригинальным шрифтом светлого тона буквами русского алфавита и расположенный в центре композиции рассматриваемого обозначения;

- в отношении словесного элемента «Медовуха» следует констатировать, что словесный элемент «Медовуха» является словесным элементов комбинированного обозначения, используемым наряду со слабыми с различительной точки зрения изобразительными элементами. Словесный элемент «Медовуха» выполнен наиболее крупным и ярким по цвету жирным шрифтом по сравнению с остальными словесными элементами, все буквы заглавные. Он располагается в центре композиции обозначения, в составе обозначения слово «Медовуха» применено дважды, за счет сильно выраженного цветового контраста слово «Медовуха» ярко выделяется на темном фоне по сравнению с любыми другими элементами рассматриваемого обозначения;

- с учетом изложенного словесный элемент «медовуха» является доминирующим элементом данного обозначения, которое, в свою очередь, не может быть включено в состав обозначения в качестве неохраняемого и, тем более, охраняемого элемента в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в регистрации №335596.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству №335596 недействительным полностью.

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:

- зарегистрированный товарный знак представляет собой этикетку и контрэтикетку, выполненные в желтом, красном, темно-синем, белом, золотистом цветовом сочетании. Все буквы, цифры, символы и слова, кроме слов «Мягче меда», дискламированы в составе этой этикетки и контрэтикетки. Оригинальное цветовое исполнение, насыщенность этикеток изобразительными элементами, включая оригинальную графическую композицию в виде стилизованного изображения бочки, обрамлённой графическими фрагментами, имитирующими пену, и вытянутую по горизонтали прямоугольную фигуру с изогнутыми сторонами, условные вершины которой отмечены точками того же цвета, придают указанному комбинированному обозначению высокую различительную способность. При этом сюжетный образ, представленный в графической части знака, играет существенную роль в индивидуализации продукции, зарегистрированной в классах 32 и 33 МКТУ, с учётом того, что медовые вина, медовухи изготавливаются по старинной рецептуре путём брожения из мёда в бочках;

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

- пространственное расположение изобразительных элементов и оригинальная сюжетная композиция позволяет утверждать о доминирующем положении изобразительных элементов в составе рассматриваемого знака и их высокой различительной способности;

- словесные элементы оспариваемого комбинированного товарного знака, в том числе и тот, на котором акцентирует внимание в своем возражении лицо, его подавшее, – «Медовуха», занимают менее 20% 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 №335596.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.08.2005) правовую базу для оценки его охраноспособности 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; 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 соответствие с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона, элементы, характеризующие товары, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положениями пункта 14.4.1 Правил установлено, что при определении, занимает ли неохраняемое 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 №335596 является комбинированным обозначением и представляет собой этикетку и контрэтикетку. Этикетка имеет форму прямоугольника, у которого по центру верхней и нижней стороны имеются выступы в форме треугольников со скругленными углами. В прямоугольнике расположена плашка, имеющая четыре скошенных угла. Над верхней стороной плашки расположен треугольник со скошенными углами, на который нанесено изображение бочки, в целом поле треугольника заполнено орнаментом золотистого цвета из завитков с листвой и точками на синем фоне. Под нижней стороной плашки также расположен треугольник со скошенными

углами, поле которого также заполнено орнаментом и в неё вписан словесный элемент «ХМЕЛЬНАЯ». В центральной части плашки расположен словесный элемент «МЕДОВУХА», выполненный контрастным цветом по отношению к цветовому решению плашки. Поле этикетки имеет рисунок в виде пчелиных сот в желтом цвете.

Контрэтикетка представляет собой шестиугольник с вытянутыми вверх и вниз углами. Поле шестиугольника имеет рисунок в виде пчелиных сот в желтом цвете. В верхней части расположена плашка со скошенными углами, в которой расположен словесный элемент «МЕДОВУХА», выполненный контрастным цветом по отношению к цветовому решению плашки, ниже расположена прямоугольная плашка с округленными углами, в которую вписан словесный элемент «ХМЕЛЬНАЯ». Словесный элемент выполнен контрастным цветом по отношению к цветовому решению плашки. Ниже расположено словосочетание «МЯГЧЕ МЕДА!» и прямоугольник в белом цвете, смещенный к правой стороне по отношению к грани шестиугольника. Знак зарегистрирован в желтом, красном, темно-синем, белом, золотистом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки и контрэтикетки, содержащих изобразительные и словесные элементы.

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 этикетку. Этикетка традиционно содержит в своем составе название товара, указание на вид товара, для которого этикетка предназначена, его состав, происхождение, способ применения и т.п. В рассматриваемом случае словесный элемент «МЕДОВУХА» выполняет описательную функцию в составе этикетки.

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 сот, 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 словесных элементов, 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.

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 №335596 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и, следовательно, для удовлетворения возражения от 04.12.2007.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №335596.