

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 №4520, рассмотрела возражение от 17.03.2009, поданное компанией «ДЗЕ КОКА-КОЛА КОМПАНИ», США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «Мохито для водителей» по заявке № 2007720143/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2007720143/50 с приоритетом от 04.07.2007 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение "Мохито для водителей", выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита (буква "М" – заглавная). Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.12.2008 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007720143/50 для всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом в отношении части товаров 32 и 33 классов МКТУ не обладает различительной способностью, указывает на вид, назначение товаров, поскольку "Мохито" – название коктейля, содержащего ром, сок лайма, мяту и наполнитель, а "для водителей" – указывает на назначение товаров. В отношении другой части товаров 32 и 33 классов МКТУ заявленное обозначение является ложным относительно вида товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.03.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертизой в решении были даны ссылки на сведения из Интернета: cocktail-book.ru, drink-drink.ru, wikipedia.org, при этом ссылки были даны без указания дат публикации или подтверждения этих дат владельцами сайта;

- утверждение, что "Мохито" – это вид товара (обозначение стало известно), должно было быть доказано экспертизой до даты подачи заявки;

- "вид товара" – это совокупность товаров, отличающихся индивидуальным назначением и идентификационными признаками (например, лимонад, тархун, квас);

- толкование словесного элемента "мохито" в общедоступных словарях не было обнаружено заявителем, а экспертизой такие источники не были приведены;

- заявленное обозначение не вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (доказательств обратного экспертизой не приведено);

- экспертизой был проигнорирован факт регистрации сходного знака "moXito" по свидетельству № 351623 в отношении товаров 32 класса МКТУ: "безалкогольные энергетические напитки".

Заявитель ограничил перечень товаров только товаром 32 класса МКТУ – "безалкогольные энергетические напитки".

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия листов "Методических рекомендаций..." под редакцией Н.П.Грешневой, В.В.Орловой на 2 л. [1];

- распечатка свидетельства № 351623 на 2 л. [2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.12.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (04.07.2007) приоритета правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и назначение.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона 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 подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение "Мохито для водителей" является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита (буква "М" – заглавная).

Из сети Интернет, например, <http://ru.wikipedia.org>, <http://www.mojitocar.ru>, <http://www.cocktail-book.ru>, <http://www.drink-drink.ru>, <http://www.gastronom.ru/>, <http://www.pari.ru/news/mojito/mojito.htm>, известно, что обозначением «Мохито» маркируется широкий спектр такой продукции как алкогольные и безалкогольные коктейли. Также можно привести указание на название коктейля и его состав в книге "1444 рецепта с алкоголем и без алкоголя", АСТ Премьера, Москва, 2001.

Согласно информации, представленной в указанных источниках информации, коктейль "Мохито" можно увидеть в меню практически любого бара или ресторана любого города России (как алкогольный, так и безалкогольный коктейль). Например, в сети ресторанов "Якитория" в меню содержатся оба вида "Мохито", в сети трактиров "ЕЛКИ-ПАЛКИ", в сети кофеен "Шоколадница" – безалкогольный "Мохито", в сети пивных ресторанов "Старина Мюллер" – несколько видов алкогольного "Мохито".

Также имеется информация, что легкий, освежающий коктейль «Мохито» (Mojito) появился на Кубе после второй мировой войны и вскоре стал символом острова, столь же хрестоматийным, как сигары. После, во время всемирного туристического бума, этот напиток завоевал вначале США, а затем и Европе. Другой источник содержит сведения о том, что в Москве 13.07.2004 был проведен эксперимент "Самый большой в мире коктейль "МОХИТО" (80 л).

Мохито традиционно состоит из пяти ингредиентов: белый ром, сахар, лайм, содовая и мята. В безалкогольном мохито белый ром заменяют на воду с тростниковым коричневым сахаром. Данная продукция представлена на большинстве Интернет-сайтов, в картах меню ресторанов и баров, широко известна и пользуется спросом, что обуславливает неспособность выполнения данным обозначением индивидуализирующей функции товарного знака.

Необходимо подчеркнуть, что вся информация в указанных источниках информации представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

В этой связи следует признать, что элемент заявленного обозначения "Мохито" указывает на вид товара, а элемент "для водителей" указывает на назначение товара (пункт 1 статьи 6 Закона).

С учетом сокращения перечня испрашиваемых товаров коллегией было принято во внимание, что согласно информации сайта <http://ru.wikipedia.org> безалкогольные энергетические напитки это – безалкогольные напитки, в рекламной кампании которых делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека и/или повышать работоспособность, а также на то, что они не дают человеку уснуть.

В распоряжении коллегии не было представлено ни одного источника информации, который мог бы свидетельствовать о том, что мохито является энергетическим напитком.

Ввиду вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ: "безалкогольные энергетические напитки", способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его назначения.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ: "безалкогольные энергетические напитки", и вывод экспертизы о том, что обозначение в целом не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, следует признать правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.03.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.12.2008.