

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.04.2010, поданное Агропромышленным агентством «МОЛДОВА-ВИН», Республика Молдова, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008716254/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008716254/50 с приоритетом от 26.05.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Агропромышленного агентства «МОЛДОВА-ВИН» в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. После внесения изменений в наименование заявителем является Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЗЕМФИРА ZEMFIRA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 18.01.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку является государственной собственностью Республики Молдова, и используется для маркировки товаров 33 класса МКТУ, которые производятся различными юридическими лицами по лицензии, выдаваемой соответствующим министерством или департаментом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение не подпадает ни под одну из категорий обозначений, не обладающих различительной способностью, поименованных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса и пункте 2.3.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Слово Земфира обозначает женское имя, которое в принципе соответствует абсолютным критериям охраноспособности, предъявляемым законодательством к товарным знакам. По отношению к заявленным товарам любое женское имя носит абстрактный, фантазийный характер и успешно выполняет функцию товарного знака.

Слово «ZEMFIRA» представляет собой охраняемый на территории Республики Молдова товарный знак, исключительные права на который в отношении товаров 33 класса МКТУ принадлежат данному государству.

В соответствии с законодательством Республики Молдова право на использование товарных знаков, являющихся государственной собственностью, передается на основе лицензионного договора. От имени

государства распоряжением товарными знаками для винодельческой продукции занимается заявитель.

По мнению заявителя, информация о производстве продукции под обозначением, не обладающим статусом зарегистрированного товарного знака, не может повлиять на решение экспертизы по данной заявке, поскольку противоречит международным соглашениям Российской Федерации, в частности, статье 3 Договора о товарных знаках, подписанного в Женеве 27.10.1994, и статье 3 Сингапурского договора о законах по товарным знакам.

По мнению заявителя, неправомерно ссылаться на промышленную и торговую деятельность третьих лиц, используя неподтвержденную информацию из сети Интернет вместо официальных источников.

На основании изложенного заявитель считает, что доводы решения Роспатента от 18.01.2010 лишены правовых оснований и выразил просьбу об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок».

К возражению приложены следующие материалы:

- Постановление Правительства Республики Молдова №852 от 16.08.2001 и Положение о порядке использования товарных знаков, являющихся государственной собственностью;

- перечень товарных знаков, объявленных собственностью государства, которые законно принадлежали и использовались до 01.01.1992 г. двумя и более юридическими лицами.

На заседании, состоявшемся 09.06.2010, коллегия Палаты по патентным спорам, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 18.01.2010, а именно: заявителю была предоставлена дополнительная информация из общедоступных источников (сети Интернет) о том, что товарный знак «ЗЕМФИРА» в отношении товаров 33 класса

МКТУ потерял свою различительную способность на территории Российской Федерации, ввиду того, что на протяжении ряда лет, предшествующих дате приоритета заявленного обозначения, используется различными российскими производителями для маркировки винодельческой продукции.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила представителя заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила заявителю возможность для представления по ним своих соображений.

Воспользовавшись предоставленным правом, заявитель дополнительно представил письмо исх.№13/2-427 от 20.07.2010, подписанное вице-министром Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдовы, включающее информацию об экспорте вин наливом и в бутылках под маркой ZEMFIRA в Российскую Федерацию в 2008 и 2009 году[1], и Технологическую инструкцию по производству вина виноградного ординарного крепкого «Земфира», утвержденную зам. министра виноградарства и виноделия МССР 01.09.1983 по согласованию с Минпищепромом СССР [2].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.05.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

Заявленное обозначение, как указано выше, является словесным и состоит из слов «ЗЕМФИРА ZEMFIRA», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Слово Земфира действительно представляет собой женское имя, однако, в силу определенных обстоятельств, в отношении товаров 33 класса МКТУ оно потеряло свою различительную способность на территории Российской Федерации.

Рецептура и технология виноградного вина «Земфира» была разработана молдавскими специалистами еще в 1983 году, о чем свидетельствует представленная заявителем Технологическая инструкция по производству виноградного ординарного крепкого вина «Земфира», утвержденная 01.09.1983 [2]. Тем не менее, в качестве товарного знака данное обозначение не было зарегистрировано на территории СССР. После распада СССР вино под названием «Земфира» выпускалось как предприятиями Республики Молдова, так и рядом производителей в Российской Федерации. По сведениям из сети Интернет на дату подачи заявки № 2008716254/50 на регистрацию товарного знака на территории Российской Федерации вино «Земфира» производилось и предлагалось к продаже целым рядом российских производителей, в частности: ООО КПП «Северское», Краснодарский край; компанией «Мильстрим» (винзавод «Мильстрим-

Черноморские вина»), Краснодарский край; ООО Концерн «ЗЭТ» (виноводочный завод «ЗЭТ-Алко», КБР; ОАО «Владикавказский консервный завод», г. Владикавказ; ООО «ВЕЛЕС», г. Оренбург; ООО «Берд-Лавера», РСО – Алания; ООО «Империя», РСО-Алания.

Очевидно, что обозначение «Земфира» в отношении товаров 33 класса МКТУ – вина на территории Российской Федерации перестало выполнять индивидуализирующую функцию для его производителей.

Заявитель не представил каких-либо документов, опровергающих данную информацию, либо свидетельствующих о том, что вино под названием «Земфира» производилось из молдавских виноматериалов в соответствии с разработанной молдавскими специалистами Технологической инструкцией [2], в том числе, в соответствии с лицензионными договорами.

Заявитель также не представил никаких материалов, подтверждающих его утверждение, что в сознании российского потребителя вино «Земфира/Zemfira» ассоциируется именно с высококачественным десертным вином, происходящим с территории Молдавии, т.е. приобрело различительную способность в Российской Федерации в результате его использования до даты подачи заявки №2008716254/50.

Из письма [1] следует, что в Российскую Федерацию вино «Zemfira» наливом в 2008 - 2009 годах Республикой Молдова не поставлялось, а экспорт в бутылках составлял незначительное количество, в силу чего устойчивая ассоциативная связь с молдавскими производителями данного вина не могла быть установлена.

Что касается ссылки заявителя на международные соглашения (статья 3 Договора о законах по товарным знакам (Женева, 27.10.1994) и статья 3 Сингапурского Договора о законах по товарным знакам (Сингапур, 27.03.2006), участником которых является Российская Федерация, то указанные положения не касаются вопросов, связанных с обозначениями, не обладающими различительной способностью, правовая охрана которым может быть предоставлена только в случае предоставления заявителем

материалов, подтверждающих, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования. Указанные договоры направлены на урегулирование процедуры получения правовой охраны, а не на оценку критериев охраноспособности обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ на территории Российской Федерации в силу вышеуказанных обстоятельств на дату его приоритета не могло выполнять свою основную функцию - индивидуализировать товары конкретного юридического лица, при этом представленные заявителем материалы [1] и [2] не могут свидетельствовать о наличии приобретенной различительной способности в результате использования данного обозначения, т.е. заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008716254/50 следует признать обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.04.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 18.01.2010.**