

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 21.12.2005, поданное Дочерним предприятием «АЛКО ИНВЕСТ УКРАИНА», г.Хмельницкий, на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2002712396/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2002712396/50 с приоритетом от 25.06.2002 была подана Дочерним предприятием «АЛКО ИНВЕСТ УКРАИНА», г.Хмельницкий (далее - лицо, подавшее возражение). В настоящее время в связи с уступкой права на заявку от 04.10.2006 заявителем является: Немирофф Интеллектуал Проперти Истеблишмент, Лихтенштейн (далее – заявитель).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированной этикетки оригинальной формы, напоминающей стилизованное изображение бутылки. В центральной части этикетки на фоне стилизованного здания под углом к горизонтали расположена надпись «Nemirovskaya vodka», выполненная оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева над надписью имеются изображения медалей. В верхней части этикетки присутствует указание на вид товара «Ukrainian vodka», ниже изображен словесный элемент «Nemirovskaya», выполненный более крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на красном фоне. Несколько ниже расположено изображение круга с изображением в нем буквы «N» и колоса, вписанных в контур рюмки, и надписью "Українська горілчана компанія «Nemiroff», выполненной буквами украинского алфавита. В нижней части этикетки помещено слово «Nemiroff», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита золотистого цвета на красном фоне. Композицию этикетки завершает красно-золотистая рамка, повторяющая ее конфигурацию. Также на этикетке указаны крепость, емкость, стандарт и надписи информационного характера «Distilled and

bottled by «Nemiroff», «Cool before drinking», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 16, 33 и услуг 35 класса МКТУ.

Решение экспертизы от 01.09.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

По мнению экспертизы, включенные в заявленное комбинированное обозначение словесные элементы «Nemirovskaya», "Українська горілочна компанія «Nemiroff» и «Distilled and bottled by «Nemiroff» способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и его места нахождения. Словесный элемент ««Nemirovskaya» представляет собой написанное буквами латинского алфавита прилагательное «Немировская», образованное от географического наименования – г. Немиров – Украина. Кроме того, по мнению экспертизы, заявленное обозначение является реалистическим изображением товара для заявленных товаров 16 класса МКТУ и будет ложно относительно вида и назначения части услуг 35 класса МКТУ. Словесный элемент «vodka» указывает на вид товара 33 класса МКТУ, поэтому в отношении другой части 33 класса МКТУ он будет ложен относительно вида товара.

На основании пункта 1 статьи 6 Закона все буквы, цифры, слова, кроме «Nemiroff» являются неохраняемыми элементами обозначения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.12.2005, в котором указано нижеследующее:

- слово «Nemirovskaya», входящее в состав заявленного комбинированного обозначения является фантазийным, не имеет семантического значения и не будет вызывать в сознании потребителя ассоциации с местом производства товаров в г. Немиров (Украина);

- словесные элементы "Українська горілчана компанія «Nemiroff» и «Distilled and bottled by «Nemiroff» не могут быть рассмотрены как способные ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку лицо, подавшее возражение, является одним из родственных предприятий;

- комбинированное обозначение в том виде, как оно заявлено на регистрацию, имеет большое количество оригинальных деталей, не позволяющих его отнести к реалистическому изображению товара 16 класса МКТУ и, ввиду своей фантазийности, оно не может восприниматься потребителем как ложное по отношению к услугам 35 класса МКТУ;

- словесный элемент «vodka» не является ложным в отношении всех заявленных товаров, поскольку под словом «водка» понимается алкоголь и алкогольные напитки.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всего заявленного перечня товаров и услуг с исключением из самостоятельной правовой охраны всех букв, цифр, слов, кроме «Nemiroff», «Nemirovskaya».

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (25.06.2002) поступления заявки №2002712396/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Пункт 2.3 (1.1) Правил устанавливает, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут быть отнесены, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Согласно абзацу шестому пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Пункт 2.3 (1.5) Правил устанавливает, что 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; указание веса, объема, цены товаров; даты производства; 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.

Обозначения, указанные в подпунктах (1.1) и (1.5) пункта 2.3 Правил, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2002712396/50 заявлено комбинированное обозначение в виде вертикально ориентированной этикетки оригинальной формы, напоминающей стилизованное изображение бутылки. В центральной части этикетки на фоне стилизованного здания под углом к горизонтали расположена надпись «Nemirovskaya vodka», выполненная оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В верхней части этикетки присутствуют словесные элементы «Ukrainian vodka» и «Nemirovskaya», выполненные крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного и белого цветов на красном фоне. Несколько ниже расположен круг, в котором изображены буква «N» и колос, вписанный в контур рюмки, а также надпись "Українська горілчана компанія «Nemiroff», выполненная буквами украинского алфавита. В нижней части этикетки помещено слово «Nemiroff», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита золотистого цвета на красном фоне. Композицию этикетки завершает красно-золотистая рамка, повторяющая ее конфигурацию. Этикетка содержит в себе изображения медалей и информацию о товаре и его производителе.

Анализ вышеуказанного комбинированного обозначения показал, что словесный элемент «Nemirovskaya» способен ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров, поскольку он представляет собой написанное буквами латинского алфавита прилагательное «Немировская», образованного от географического наименования – г. Немиров – Украина (см. Словарь прилагательных от географических названий под ред. Е.А. Левашова, Изд. «Русский язык», М., 1986, с.318), и, следовательно, будет порождать в сознании потребителя

представление о товаре, сопровождаемом данным обозначением, как изготовленном на территории Украины, что материалами возражения не подтверждается.

Входящие в состав заявленного комбинированного обозначения словесные элементы «Ukrainian vodka» и «Українська горілочна компанія «Nemiroff» в переводе на русский язык означающие: «украинская водка» и «Украинская водочная компания «Nemiroff» однозначно будут порождать в сознании потребителя представление о товаре, изготовленном на территории Украины Украинской водочной компанией «Nemiroff», что не соответствует действительности, поскольку заявителем является Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент, Лихтенштейн.

В этой связи у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания согласиться с мнением экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, а также места происхождения товара.

Доводы заявителя о том, что заявленное комбинированное обозначение имеет большое количество оригинальных деталей, не позволяющих его отнести к реалистическому изображению товара 16 класса МКТУ и, ввиду своей фантазийности оно не может восприниматься потребителем как ложное по отношению к услугам 35 класса МКТУ, а также то, что словесный элемент «vodka» - «водка» не является ложным в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ, не может быть принят как обоснованный по следующим причинам. Заявленное обозначение представляет собой этикетку, и, следовательно, для заявленных товаров 16 класса «этикетки [за исключением тканевых]» оно является реалистичным изображением товара, заявляемым на регистрацию для обозначения этого товара. Словесный элемент «vodka» (крепкий алкогольный напиток; смесь ректифицированного этилового спирта с водой) представляет собой определенный вид товара 33 класса МКТУ, поэтому в отношении другой части товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]» и для части услуг 35 класса МКТУ (например, «снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]») он будет являться

ложным относительно вида товаров  
35 класса МКТУ.

33 класса МКТУ и назначения части услуг

Кроме того, все буквенные, цифровые и словесные элементы этикетки, за исключением «Nemiroff», «Nemirovskaya», не обладают различительной способностью и не являются предметом самостоятельной правовой охраны, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания решения экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.12.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 01.09.2005.**