

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 (далее – Правил ППС), рассмотрела возражение от 27.06.2007, поданное Черняком Евгением Александровичем, Украина (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005724902/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005724902/50 с приоритетом от 30.09.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе вина», указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является комбинированным, выполненным в форме прямоугольника вертикальной ориентации. В верхней части обозначения в рамке прямоугольной формы расположено изображение вида Крыма. Рамочка напоминает гашеную марку. При этом печать представляет собой круг, в котором представлена буква «М» с виноградной гроздью над ней. Круг заключен в кольцо с надписью «КРЫМСКОЕ МАРОЧНОЕ». В нижней половине этикетки указано название напитка «АЛИГОТЕ ФЕОДОСИЙСКОЕ», под которым приведена характеристика вина «ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ПОЛУСУХОЕ БЕЛОЕ». Вверху этикетки содержится надпись «КРЫМСКОЕ МАРОЧНОЕ», над которой в круге выполнена буква «М» с гроздью винограда над ней, а также надпись «КРЫМСКОЕ МАРОЧНОЕ». Круг расположен на изогнутых линиях, напоминающих стилизованную лозу винограда. Регистрация обозначения испрашивается в зеленом, черном, золотистом, белом, хаки, желтом цветовом сочетании.

12.03.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции 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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что все входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы, занимающие доминирующее положение, являются неохраноспособными.

В Палату по патентным спорам 29.06.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005724902/50, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 12.03.2007.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение содержит в себе неохраноспособные элементы, с дискламацией которых заявитель согласен;
- заявитель также просит ограничить заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ и зарегистрировать рассматриваемое обозначение только в отношении товаров «вино»;
- кроме того, для устранения замечаний экспертизы в отношении доминирующего положения неохраноспособных элементов в составе заявленной этикетки, заявитель направляет для рассмотрения измененное изображение этикетки, где описательные элементы выполнены в уменьшенном масштабе по сравнению с первоначально заявленным изображением;

- вышеизложенные обстоятельства, касающиеся внесения изменений в исследуемое обозначение, устраниют основание, предусмотренное пунктом 1 статьи 6 Закона для вынесения решения об отказе в регистрации обозначения в отношении конкретного вида товара 33 класса МКТУ «вино».

К возражению приложены этикетки 12 шт. и уведомление №402 от 07.02.2007 [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.04.2008, заявителем были представлены решения о регистрации товарных знаков по заявкам №№2005724897/50, 2005724895/50, 2005724901/50 и регистрации №№337155, 301711 [2].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 30.09.2005 поступления заявки №2005724902/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные 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, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 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.

Согласно абзацу 6 пункта статьи 6 Закона вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое 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 (подпункт 14.4.1 пункта 14.4 Правил).

Обозначение по заявке №2005724902/50 является комбинированным и представляет собой вертикально ориентированную этикетку зеленого цвета. В средней части этикетки расположен изобразительный элемент в виде квадратной рамки с резными краями, в которой помещено изображение местности. В правом нижнем углу рамки помещена круглая печать, внутри которой выполнены стилизованная буква «М» с виноградной гроздью над ней и словесные элементы «КРЫМСКОЕ МАРОЧНОЕ». Идентичный элемент выполнен в верхней части обозначения, окруженный стилизованными изображениями виноградной лозы. Под данным изображением размещены одно под другим словесные элементы «КРЫМСКОЕ МАРОЧНОЕ». В нижней части прямоугольника буквами русского алфавита расположена надпись «АЛИГОТЕ ФЕОДОСИЙСКОЕ» «ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ПОЛУСУХОЕ БЕЛОЕ». Обозначение заявлено в зеленой, черной, золотистой, белой, хаки, желтой цветовой гамме. С учетом скорректированного в возражении от 27.06.2007 первоначального перечня, регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вино».

показал, что основными элементами в этикетке являются словесные элементы «КРЫМСКОЕ МАРОЧНОЕ» «АЛИГОТЕ ФЕОДОСИЙСКОЕ» «ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ПОЛУСУХОЕ БЕЛОЕ», так как они несут в себе основную информационную (смысловую) нагрузку, в связи с чем акцентируют на себе особое внимание потребителя при восприятии знака в целом. Изобразительные элементы не являются оригинальными и имеют меньшие размеры по сравнению со словесными элементами. Кроме того, частое использование изображения виноградной лозы в товарных знаках, предназначенных/используемых для алкогольных напитков, а именно вина, ослабило различительную способность этого элемента. Данные обстоятельства приводят к ситуации, когда изобразительная часть этикетки играет не существенную роль в индивидуализации товара.

Учитывая вышеизложенное словесные элементы в рассматриваемом обозначении выступают на первый план.

Входящие в состав исследуемого обозначения словесные элементы «КРЫМСКОЕ МАРОЧНОЕ» «АЛИГОТЕ ФЕОДОСИЙСКОЕ» «ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ПОЛУСУХОЕ БЕЛОЕ» являются неохраноспособными, т.к. представляют собой название вина, содержат указание на место нахождения производителя товара, а также на вид, свойство, качество, цвет, состав товара, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, следует указать, что вышеприведенные описательные элементы занимают доминирующее положение в обозначении, как в семантическом, так и в графическом (использование в словах заглавных букв жирного шрифта) отношениях, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2005724902/50 противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Приложенные к возражению от 27.06.2007 экземпляры измененного изображения первоначальной этикетки позволяют говорить о согласии заявителя с выводами экспертизы о доминировании словесных элементов в заявленном обозначении.

Просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение [1] не была удовлетворена, поскольку коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что испрашиваемое обозначение содержит изменения, затрагивающие восприятие обозначения в целом и изменяющие его по существу, в силу чего они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1497 ГК РФ.

Представленные на заседании коллегии Палаты по патентным спорам примеры регистраций товарных знаков [2] не могут быть приняты во внимание, поскольку каждое решение о регистрации выносится с учетом определенных обстоятельств дела. При этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 27.06.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 12.03.2007.**