

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.04.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренной компанией «Солодов», г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401971, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008737731 с приоритетом от 05.12.2008 зарегистрирован 24.02.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №401971 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вариохэд», Москва в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В дальнейшем в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак зарегистрированного 23.04.2010 за №РД063699 правообладателем стала компания ДАНСМАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «Двойная» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №401971 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, мотивированное

несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «Двойная» означает - состоящая из двух однородных частей, вдвое больше, или подвергнутая двойной обработке, например, двойной фильтрации, двойной дистилляции, двойной чистке;
- в отношении части товаров 33 класса МКТУ, изготовленных с использованием двух компонентов или подвергнутых обработке, обозначение «Двойная» в целом не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку указывает на свойства товаров, способ из изготовления, в отношении иной части товаров регистрация обозначения «Двойная» способна ввести потребителей в заблуждение относительно свойств товара;
- термин «Двойная» широко используется при производстве алкогольной продукции, в том числе и водки;
- в книге «История водки» В.В.Похлебкина приведена информация о значении слова «Двойная». «Двойное вино», «Двоенное вино» в разное время называли хлебное вино, полученное перегонкой простого вина, то есть фактически продукт третьей перегонки».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 401971 недействительным полностью.

На заседании коллегии правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «Двойная» не несет какой-либо информации ни о составе какого бы то ни было вида алкогольной продукции, ни о способе ее изготовления. Указанное подтверждается и самим лицом, подавшим возражение, которому для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товаров (состав и способ их изготовления) требуются рассуждения, домысливания и ассоциации, а потому при толковании смысла обозначения «двойная» им используются слова «или», «например», «либо». Изложенное свидетельствует о том, что обозначение

«двойная» не носит прямого указания на характеристики товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак;

- необоснованным является и отнесение обозначения «двойная» к терминам, широко используемым при производстве алкогольной продукции, в том числе водки. Очевидным является тот факт, что вся алкогольная продукция в РФ выпускается в соответствии с ГОСТами. В частности, действующий стандарт ГОСТ Р 52190-2003 «Водки и изделия ликероводочные. Термины и определения» устанавливает термины и определения понятий в области производства спиртных напитков, при этом термины, установленные этим стандартом применяются во всех видах документации и литературы по производству спиртных напитков. В указанном ГОСТе термин «двойная» отсутствует;

- ссылка в возражении на книгу В.В. Похлебкина «История водки» не является доказательством отнесения обозначения «двойная» к терминам, поскольку данная книга не относится к специальной литературе;

- в возражении не приведено фактического материала о длительности использования оспариваемого знака различными производителями для маркировки товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о не соответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не состоятелен;

- правообладателем разработана серия товарных знаков, образующая линейку товаров одной направленности на рынке алкогольной продукции. В настоящее время правообладателю принадлежат исключительные права на следующие товарные знаки, включающие обозначение «ДВОЙНАЯ»: словесный знак «Двойная» по св. №401971, словесный знак «Двойная белая» по св. №396362, словесный знак «Двойная золотая» по св. №414347, объемный знак со словесным элементом «ДВОЙНАЯ» по св. №422437, объемный знак со словесным элементом «DVOYNAYA» по св. №422438, объемный знак со словесным элементом «ДВОЙНАЯ» по св. №483584. Продукция, маркированная товарными знаками, включающими словесный элемент «ДВОЙНАЯ», введена в хозяйственный оборот и присутствует на рынке алкогольной продукции на территории РФ. К настоящему

времени разлито и реализовано 2843270,560 дал. водки, которая зарекомендовала себя как продукт высокого качества и стала узнаваема потребителем.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 04.04.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №401971.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет.
2. Копии свидетельств на товарные знаки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (05.12.2008) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Оспариваемый товарный знак «Двойная» по свидетельству №401971 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «двойная» встречается в различных контекстах, например, «двойная звезда», «двойная запись», «двойная связь», «двойная точка», «двойные соли», «двойная бухгалтерия», «двойное налогообложение». Семантики слова «двойная» применительно алкоголя не обнаружено.

Таким образом, слово «двойная» не несет какой либо информации ни о составе какого либо алкогольного напитка, ни о способе ее изготовления.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что слово «двойная» является термином, широко используемым при производстве алкогольной продукции, не подтвержден документально.

Ссылка на книгу В.В. Похлебкина не может быть принята во внимание, поскольку данная книга не относится к специальной литературе, не является терминологическим справочником. Книга представляет собой исследования автора по истории возникновения напитка, получившего название – водка, написанная автором в познавательной манере.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не может быть признан описательным в отношении товаров 33 класса МКТУ, и, следовательно, довод о том,

что товарный знак зарегистрирован с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, необоснован.

Ввиду того, что слово «двойная» не признано описательным, в отношении товаров 33 класса МКТУ, оспариваемый товарный знак не может быть признан вводящим в заблуждение относительно иной части товаров.

Следует также отметить, что лицо, подавшее возражение, не указало в отношении какой части товаров 33 класса МКТУ оспариваемый товарный знак является, описательным, а в отношении какой ложным относительно вида товара.

Коллегия палаты по патентным спорам также приняла во внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака является владельцем серии товарных знаков и международных регистраций, содержащих словесный элемент «Двойная».

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.04.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 401971.