

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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.11.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №264540, поданное ОАО «Нижегородский завод шампанских вин», г. Нижний Новгород (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «Советское» с приоритетом от 19.12.2003 по заявке № 2003725169/50 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2004 за № 264540 на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.11.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 264540. Возражение мотивировано несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1, 2, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- обозначение «Советское шампанское» является видовым наименованием, поскольку «Советское шампанское» является видом (маркой) игристого вина. При этом «Советское шампанское» всегда производилось по особой технологии, устанавливаемой соответствующими Техническими условиями, ГОСТами, Технологическими инструкциями. Обозначение «Советское шампанское»,

включающее неотъемлемый словесный элемент «Советское», вошло в широкий обиход, в сферу торговли и в специальную отрасль производства – виноделие как обозначение товара определенного вида игристых (шампанских вин). Из вышеизложенного следует, что обозначение «Советское» неохраноспособно для игристых (шампанских) вин;

- из толкования слова «Советское» следует, что оно может быть воспринято как указание на местонахождение изготовителя товара;
- регистрация оспариваемого товарного знака, включающего элемент общеобязательного термина «Советское шампанское» противоречит общественным интересам, так как ставит в зависимость от согласия коммерческого предприятия ФКП «Союзплодоимпорт» обязанность исполнения производителями, имеющими соответствующие лицензии и регистрационные удостоверения на выпуск продукции «Советское шампанское»;
- реализация товаров под наименованием «Советское» зарегистрированным на имя ФКП «Союзплодоимпорт», созданного в 2001 году и не занимающегося производством алкогольных напитков, способна ввести в заблуждение, вызывая в их сознании ассоциации с алкогольными напитками, производимыми в СССР десятками отечественных предприятий;
- на момент регистрации товарного знака №264540 действовала правовая охрана сходных с ним до степени смешения и зарегистрированных в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарных знаков: свидетельство №139343 товарного знака «Savitskie», приоритет 21.12.1994; свидетельство № 38383 комбинированного товарного знака «Soviet», приоритет 12.03.1969;
- Российская Федерация является единственным носителем прав на наименование Российской Советской Федеративной Социалистическая Республика, включающее словесный элемент «Советская», сходного до степени смешения с охраняемым словесным элементом товарного знака. Разрешения на регистрацию в качестве товарного знака элемента «Советское» РФ правообладателю в лице ФКП «Союзплодоимпорт» не давала.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству №264540 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 28.07.1936 № 1566 «О производстве советского шампанского, десертных и столовых вин Массандра»;
2. Постановление СНК СССР от 05.02.1937 №213 «О расширении сырьевой базы для производства советского шампанского и высококачественных десертных вин в колхозах РСФСР»;
3. Постановление СНК СССР от 09.07.1948 № 2481 «О развитии производства советского шампанского»;
4. РГУ РСФСР 208-59 «Вина виноградные, плодовоядгодные, шампанское, коньяк. Розлив, укупорка, маркировка, хранение и транспортировка» от 28.09.1959 № 1607;
5. РГУ РСФСР 207-63 «Советское шампанское»;
6. Постановление СНХ РСФСР от 17.05.1963 № 263;
7. ГОСТ 13918-68 «Советское шампанское. Технические условия»;
8. ГОСТ 13918-88 «Советское шампанское. Технические условия»;
9. ГОСТ Р51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования»;
10. Правила проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья (в ред. изменения № 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.2002 № 43);
11. Справочник по виноделию;
12. Особые условия поставки виноматериалов, коньячных спиртов и коньяков;
13. Технологическая инструкция по производству Советского шампанского ТИ 10-15157-2000;
14. Прейскурант № 013 «Розничные цены на вина виноградные, советское шампанское, вина игристые и коньяки»;
15. Уведомление о получении алкогольной продукции №16 от 03.10.03;

16. Накладная № 363 от 06.10.03;
17. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих;
18. Устав Горьковского государственного завода шампанских вин;
19. Дипломы и награды ОАО «НЗШВ» за период 1996-2004 годы;
20. Лицензии №А 624780 и 636336;
21. Удостоверения о госрегистрации продукции Советское шампанское;
22. Печатные издания, содержащие информацию о Советском шампанском;
23. ГОСТ Р 51165-98 «Российское шампанское. Общие технические условия»;
24. Акт экспертизы от 16.08.2005;
25. Постановления Госстандарта России № 64 от 30.07.2002, № 5 от 23.02.1998, № 4 от 30.01.2004;
26. Копии решений экспертизы ФИПС;
27. Постановление Правительства РФ от 04.07.2002 № 494;
28. Порядок пользования ФКП «Союзплодоимпорт» товарным знаком «Soviet» № 38383;
29. Апелляционная жалоба ФКП «Союзплодоимпорт» от 13.05.2005.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении, по следующим основаниям:

- по мнению лица, подавшего возражение, элемент «Советское» входит в состав вошедшего во всеобщее употребление для товаров определенного вида обозначения «Советское шампанское», однако Закон не содержит таких оснований для отмены регистрации товарного знака, как наличие в товарном знаке доминирующего охраняемого элемента, входящего в состав вошедшего во всеобщее обозначения;

-однако, даже обозначение «Советское шампанское» не отвечает всем установленным признакам для признания его обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Техническая документация и этикетки для продукции, в том числе «Советского шампанского»,

разрабатывались централизовано и использовались при выпуске продукции всеми государственными предприятиями в объемах и ассортименте, установленных в государственных планах;

- поскольку выпускаемая продукция находилась под контролем государства, были разработаны ГОСТы, устанавливающие и содержащие технические требования и характеристики, которым данная продукция должна соответствовать ;

- обозначение «Советское» при употреблении его без сочетания с другими словами не имеет какого-либо значения, связанного с видом товара или указывающего на вид товара;

- обращение к энциклопедическим словарям показывает, что под словом «Советское» понимается – обозначение, относящееся к государственной власти Советов, но ни в одном словаре под словом «Советское» нет его обозначения для игристых вин;

- слово «Советское» на сегодняшний день не относится к географическим названиям, так как не указывает на такой географический объект на поверхности Земли, как страна;

- лицо, подавшее возражение, не указало в чем проявляется противоречие общественным интересам наличие в составе оспариваемого товарного знака словесного обозначения «Советское» и в чем выражается антиморальный характер самого словесного обозначения «Советское»;

- так как фактически контроль за качеством продукции осуществляется государство через уполномоченное лицо – ФКП «Союзплодоимпорт» не допустимо говорить о том, что потребитель будет введен в заблуждение в отношении товара, а именно в отношении качества выпускаемой на сегодняшний день продукции;

- анализ противопоставленного знака № 139343 «Savitskie» и оспариваемого товарного знака «Советское» позволяет прийти к выводу об отсутствии признаков фонетического, графического и семантического сходства. Кроме того, срок действия правовой охраны регистрации № 139343 истек;

- товарный знак по свидетельству №38383 не может служить основанием для учета по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку правообладатель

оспариваемого знака ФКП «Союзплодоимпорт», также обладает правом пользования и распоряжения (без права уступки) от имени государства противопоставленным знаком №38383. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 №494 ФКП «Союзплодоимпорт» является уполномоченным государством лицом, выполняющим свои функции строго в рамках переданных ему полномочий. В связи с этим, ФКП «Союзплодоимпорт» вправе регистрировать товарные знаки, сходные с товарными знаками, права владения и распоряжения которыми переданы ему государством;

- оспариваемый товарный знак не содержит изображения ни гербов, ни флагов и других государственных эмблем, ни сокращенных или полных наименований международных межправительственных организаций, ни иных обозначений, перечисленных в пункте 2 статьи 6 Закона.

На основании изложенного правообладатель просит в удовлетворении требований ОАО «Нижегородский завод шампанских вин» отказать, правовую охрану товарного знака оставить в силе.

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 поступления заявки на регистрацию товарного знака (19.12.2003) правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара (подпункт 2.3.2.1. пункта 2.3 Правил).

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, 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 (подпункт 2.3.1 пункта 2.3. Правил ТЗ).

В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантитные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ним до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа (пункт 2 статьи 6 Закона).

В соответствии с пунктом 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 и его изготовителя;

противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара и 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.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка (подпункт (2.5.2) пункта 2.5 Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству № 264540 представляет собой комбинированное обозначение. В правой части этикетки находится стилизованное изображение виноградной грозди, выполненной в желтом цвете. Слева расположена надпись «Советское», выполненная с заглавной буквы каллиграфическим курсивным шрифтом белого цвета. Сверху от текста расположена эмблема «СПИ» белого цвета. Изобразительные и словесные элементы расположены внутри прямоугольника черного цвета с полосой желтого цвета в верхней части.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы в отношении довода о несоответствии оспариваемой регистрации «Советское» пункту 1 статьи 6

Закона, как вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, не могут быть приняты во внимание Палатой по патентным спорам, поскольку относятся к иному обозначению «Советское шампанское». Кроме того, Закон и Правила содержат обязательные и необходимые условия для признания обозначения, вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно, применение для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями. Представленные материалы не содержат таких сведений.

Довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации «Советское» пункту 1 статьи 6 Закона, ввиду того, что оно является наименованием товара, не подтвержден. Обращение к общедоступным источникам информации выявило следующие значения слова «советское» - 1. прилагательное от слова совет (представительный орган исполнительной власти, одна из форм политической организации общества); 2. относящийся к государственной власти Советов, принадлежащей СССР (С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», Москва, АЗЪ, 1993). Приведенные значения не содержат указания на какой-либо товар.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что слово «Советское» может быть воспринято как указание на местонахождение изготовителя товара, необоснованно, поскольку слово «Советское» на сегодняшний день не относится к географическим названиям, так как не указывает на такой географический объект на поверхности Земли как страна.

У Палаты по патентным спорам нет оснований для признания оспариваемой регистрации «Советское» противоречащей общественным интересам. Довод, содержащийся в возражение, о том, что «Советское шампанское» противоречит общественным интересам, так как ставит в зависимость от согласия коммерческого предприятия ФКП «Союзплодоимпорт» обязанность исполнения производителями, имеющими соответствующие лицензии и регистрационные удостоверения на выпуск продукции «Советское шампанское», не попадает ни под один признак, изложенный в пункте 2.5.2 Правил.

Анализ словесных элементов оспариваемого товарного знака показал, что он не содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя.

Оспариваемый товарный знак не содержит изображения ни гербов, ни флагов и других государственных эмблем, ни сокращенных или полных наименований международных межправительственных организаций, ни иных обозначений перечисленных в пункте 2 статьи 6 Закона.

Довод лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с регистрацией № 139343, не анализируется Палатой по патентным спорам в связи с прекращением действия противопоставленной регистрации.

Противопоставленная регистрация № 38383 товарного знака «Soviet wine Sparkling» не является основанием для противопоставления по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, в связи с тем, что ФКП «Союзплодоимпорт» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 №494 осуществляет право пользования и распоряжения противопоставленным товарным знаком.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2005 и оставить в силе действие правовой охраны регистрации № 264540.