

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 Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 20.08.2010, поданное компанией «Юнайтед Нэшнл Инвестментс Кампани Инк.» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2008726661/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008726661/50 с приоритетом от 19.08.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Черный русский», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05.07.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение включает географическое указание «русский», а поскольку заявитель

имеет местонахождение Британские Виргинские острова, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров, и кроме того, заявленное обозначение воспроизводит название коктейля на основе водки и таким образом, для части заявленных товаров указывает на вид товаров, а для другой части заявленных товаров заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.10.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 05.07.2010 по следующим причинам:

- такого географического объекта как «Черный русский» нет на карте мира, следовательно, заявленное обозначение не может указывать на местонахождение изготовителя товаров, кроме того, в лингвистическом заключении не приводится никаких данных о том, что словосочетание «Черный русский» может быть отнесено с «географическим указанием» или содержит его;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков «Black Russian», являющихся английской «калькой» русского словосочетания «черный русский»;

- упоминание в решении Роспатента о коктейле «Черный русский» со ссылкой его на книгу А.Е. Польской не может служить основанием для признания обозначения «Черный русский» видовым наименованием товаров 33 класса МКТУ, а именно, коктейлей, поскольку алкогольные напитки под названием «Черный русский» производятся с 1999 года определенным кругом производителей, получивших право на использование товарных знаков «Black Russian» и обязательного дизайна этикеток со словами «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ»;

- упомянутая экспертом книга А.Е. Польской «Коктейли и алкогольные напитки» не является ни справочной литературой или энциклопедией, а также ни общедоступным источником информации;

- большие объемы производства напитков «Черный русский», многочисленные рекламные акции свидетельствуют о том, что обозначение «Черный русский» всегда использовалось в сочетании с прямым указанием на вид товара, наименованием которого оно являлось;

- обозначение «Черный русский» является фантазийным обозначением, оно не содержит указаний на вид товара, не является вошедшим во всеобщее употребление видовым наименованием товара и поэтому оно не может вводить потребителей в заблуждение относительно вида товара.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.07.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака также в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

К возражению были приложены материалы, показывающие использование обозначения «Черный русский» на 146 л.

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

С учетом даты (19.08.2008) поступления заявки №2008726661/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения не обладающие различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые наименования товаров, заявляемые для обозначения этих товаров (пункт 2.3.1 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 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.

В соответствии с материалами заявки №2008726661/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Черный русский», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно словарно-справочной литературе установлено, что обозначение «Черный русский» воспроизводит название коктейля («Черный русский» - напиток на основе водки; в состав входят водка, мексиканский ликер Калуа, см. А.Е. Польской. Коктейли и алкогольные напитки. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2001, стр. 784, 519). Следует отметить, что книга имеет выходные данные, свидетельствующие о ее выходе в гражданский оборот, поэтому довод о том, что это не общедоступный источник неубедителен.

Также можно привести указание на то, что впервые коктейль «Black Russian» был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, который приготовил его в гостинице Метрополь в Брюсселе в честь Перла Места, тогда посла США в Люксембурге. Коктейль считается предком всех кофейных коктейлей.

Также известен рецепт данного коктейля:

- 2 части водки;
- 1 часть ликёра Kahlua;
- колотый лёд.

Подается в бокале олд-фешн на дробленом льде; при приготовлении используется метод билд.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «Черный русский» представляет собой устойчивое словосочетание и воспринимается как наименование коктейля.

Также, из сети Интернет, например, <http://ru.wikipedia.org>, <http://www.drink-drink.ru>, известно, что обозначением «Черный русский» маркируется такой вид продукции как алкогольный коктейль. Кроме того, согласно информации, представленной в указанных источниках, коктейль «Черный русский» можно увидеть в меню многих баров или ресторанов любого города России. Например, в ресторанах сети «Кофе СИТИ», ресторане «Козырная Карта», г. Харьков, «Клуб- ресторан PARKKING», ресторан «Танго Бар», Москва.

Необходимо подчеркнуть, что вся информация в указанных источниках информации представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Таким образом, обозначение «Черный русский» представляет собой наименование конкретного вида товара, и, следовательно, для части заявленных товаров указывает на вид товаров, а для другой части

заявленных товаров заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров.

Представленные документы не доказывают, что заявленное обозначение приобрело вторичную различительную способность.

Так, в частности, контракты не содержат данных об их исполнении. Сведения о рекламе не могут быть соотнесены с заявителем. Информация о выпуске продукции, снабженной обозначением «Черный русский» (производство с 1999 г.), сама по себе не свидетельствует, что заявленное обозначение воспринимается как средство индивидуализации товаров заявителя, поскольку данное обозначение как было отмечено выше, используется многими субъектами хозяйственной деятельности.

Учитывая устойчивую семантику словосочетания «Черный русский» в отношении напитков, известную во всем мире, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что довод экспертизы о введении потребителя в заблуждение относительно производителя является ошибочным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 20.10.2010, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2010.**