

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2006, поданное ООО «Трайтек», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «НОЙ» по свидетельству № 226983, при этом установлено следующее:

Оспариваемый товарный знак «НОЙ» по заявке № 99712104/50 с приоритетом от 29.07.1999 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.11.2002 за № 226983 на имя ЗАО Санкт-Петербургский завод «Апарат», Санкт-Петербург, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В результате договора уступки, зарегистрированного в Роспатенте 06.10.2003 №4201, правообладателем знака стало АООТ «Ереванский Коньячный - Винный - Водочный Комбинат «АРАРАТ», Армения.

Оспариваемый товарный знак «НОЙ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 14.02.2006 поступило возражение, в котором выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «НОЙ» по свидетельству № 226983 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, поскольку не обладает различительной способностью, состоит из элемента,

являющегося общепризнанным символом и термином, и указывает на вид, качество и свойство товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- Ной является персонажем Ветхого Завета, книги, входящей в состав Библии, и в этом качестве отождествляется с художественным образом, передающим, по своей сути, мысли, истинно ценные для христиан;

- товарный знак «НОЙ» не обладает различительной способностью в силу того, что состоит из элемента, являющегося общепризнанным символом и термином, который вошел во всеобщее употребление и ассоциируется у потребителя именно с библейским героем;

- Ною приписывается посадка виноградной лозы на землях после потопа, с ним также связано первое упоминание об алкогольном отравлении человека, в силу чего обозначение «НОЙ» для товаров 33 класса МКТУ, в частности, для коньяка, может рассматриваться как характеристика товара, а именно: как данные по истории создания производства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «НОЙ» по свидетельству № 226983 недействительной полностью.

К возражению приложены распечатки сведений из сети Интернет о Ное как о библейском герое, на 9л.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил на заседание коллегии отзыв по мотивам возражения, в котором выразил свое несогласие с изложенными в нем доводами, поскольку они, по его мнению, не основаны на нормах действующего законодательства в области охраны товарных знаков.

В отзыве отмечено следующее:

- оспариваемый знак не является общепринятым символом, поскольку в сфере производства алкогольной продукции обозначение «НОЙ» не применяется в качестве какого-либо условного обозначения;

- в специализированных терминологических словарях отсутствует такая лексическая единица как «НОЙ»;

- словесное обозначение «НОЙ» не подпадает ни под одно из условий, относящихся к обозначениям, не обладающим различительной способностью;

- применительно к заявленному перечню товаров под данными по истории создания производства следует понимать установленные научным путем факты, связанные с историческими процессами в области создания алкогольного производства, а не имя мифического персонажа;

- если даже предположить, что словесное обозначение «НОЙ» имеет отношение к алкогольной продукции, эта связь может быть вызвана исключительно через ассоциации, что не позволяет отнести это обозначение к описательным;

- охраноспособность словесного обозначения «НОЙ» подтверждена сложившейся практикой Роспатента по регистрации аналогичных обозначений, например, «БАХУС», «ДИОНИС»;

- с момента приобретения товарного знака «НОЙ» правообладатель предпринял активные действия по продвижению товара, маркированного этим знаком, на российский рынок, вследствие чего обозначение «НОЙ» приобрело дополнительную различительную способность.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе оспариваемую регистрацию товарного знака «НОЙ» по свидетельству № 226983.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, 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 29.07.1999

поступления заявки № 99712104/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих, в частности, только из обозначений:

не обладающих различительной способностью;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 (1.1) к обозначениям, не обладающим различительной способностью могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 2.3 (1.4) Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3 (1.5) к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на

место и время производства или сбыта относятся, в частности, данные по истории создания производства.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 226983 представляет собой словесное обозначение «НОЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно словарно-справочным материалам – Ной, в Библии праведник, спасшийся вместе с семьей на построенном по велению Бога ковчеге во время всемирного потопа (см. Большой энциклопедический словарь, Москва, «Большая Российская энциклопедия», 1998, с.816).

В качестве термина (слова, обозначающего специальное понятие, употребляемое в данном случае для такой области деятельности, как производство алкогольной продукции) слово «НОЙ» не встречается в специальной справочной литературе и терминологических словарях, что не позволяет отнести его к лексической единице, характерной для области деятельности правообладателя – производства алкогольной продукции. Лицом, подавшим возражение, не представлены сведения, опровергающие указанное.

Нет оснований для вывода о том, что слово «НОЙ» является общепринятым символом, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлены сведения, подтверждающие, что оно когда-либо использовалось в качестве какого-либо условного обозначения, символизирующего производство алкогольной продукции.

Довод лица, подавшего возражение, что слово «НОЙ» является описательным элементом, содержащим в себе данные по истории создания производства, также нельзя признать обоснованным, поскольку, как отмечено правообладателем, применительно к заявленному перечню товаров 33 класса МКТУ под данными по истории создания производства следует понимать реальные факты, связанные с историческими процессами в области создания алкогольного производства.

Само по себе слово «НОЙ», как указание на библейский персонаж, не может являться описательным по отношению к товарам, включенным в перечень оспариваемого знака, поскольку не указывает ни на вид товара, ни на какую либо его характеристику.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают мотивы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.02.2006 и  
оставить в силе правовую охрану товарного знака «НОЙ»  
по свидетельству № 226983.**