

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 от 23.05.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ай Си Джи Технолоджи», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «ШАНДИ СВЕЖЕСТЬ», при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак со словесным элементом «ШАНДИ СВЕЖЕСТЬ» по заявке №2002711170/50 с приоритетом от 04.06.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.04.2004 за №266692 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮТС-Ю», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, комбинированный товарный знак включает словесный элемент «ШАНДИ СВЕЖЕСТЬ», который носит фантазийный характер, выполнен в кириллице печатными буквами широкого начертания с обводкой, и изобразительный элемент, который расположен в центре и представляет собой ромб, внутри которого изображена оригинальная графическая фигура, представляющая собой стилизованное изображение двух человечков. Знак выполнен в белой, черной, синей, бежевой, зеленой, светло-голубой, голубой, серо-голубой цветовой гамме.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.05.2006 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», №3520-1, от 23.09.92, введенного в действие 17.10.1992 (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ШАНДИ» занимает доминирующее положение;

- слово «ШАНДИ» является транслитерацией лексической единицы английского языка «shandy», являющейся общепринятым сокращением от слова «shandygraff», которое переводится на русский язык как «смесь простого пива с имбирным, напиток из смеси лимонада и желе»;

- таким образом, слово ШАНДИ, имеющее определенное смысловое значение, указывает на вид товара и его состав и обозначает категорию слабоалкогольных и/или безалкогольных напитков на основе пива, в силу чего является неохраноспособным;

- поскольку вышеуказанный словесный элемент занимает в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение, правовая охрана знаку по свидетельству №266692 была предоставлена неправомерно;

- многие рестораны включают в свои меню напиток «ШАНДИ», в силу чего можно заключить, что напиток «ШАНДИ» известен широкому кругу российских потребителей;

- поскольку в Великобритании напиток под названием «SHANDY» известен очень давно, то обозначение «SHANDY» можно расценивать как происходящее с территории указанного государства и обозначающее товар, имеющий особое качество, репутацию, в силу чего оно не допускается к регистрации в Российской Федерации, что соответствует требованиям Парижской конвенции и пункту 5 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», №3520-1, от 23.09.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002;

- учитывая, что обозначение «SHANDY» (или его транслитерация буквами русского алфавита «ШАНДИ») используется для напитков, имеющих определенный

состав и рецептуру, то для всех напитков, указанных в перечне регистрации, кроме «коктейли безалкогольные», оно является ложным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака со словесным элементом «ШАНДИ СВЕЖЕСТЬ» по свидетельству №266692 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- копии страниц «Англо-русский словарь наиболее употребительных сокращений» составители Н.О.Волкова, И.А.Никонорова, М., «Русский язык», 1993, на 3л.[1];

- сайт Интернета Яндекс «словари» на 1л.[2];

-копии страниц «Англо-русский словарь», В.К.Мюллер, М., «Русский язык», 1987 на 3л. [3];

-сайт Интернета www.пиво.ru. «Пивзавод Патра»на 9л. [4];

- сайты Интернета об имбирном пиве на 12 л.[5];

- сайт Интернета кафе «Look in!» на 7л. [6];

- сайт Интернета «Recipe zaar» на 5л. [7];

-сайт компании «UTS GROUP» на 7 л.[8];

- сайт кафе/клуба «RJClub» на 3л.[9];

- сайт рецептов напитков www.drinkmixer.com. на 3л. [10];

- сайт аналитического международного журнала «Пивное дело» на 5л.[11];

- копи страниц «Англо-русский словарь», В.К.Мюллер, «ОГИЗ Государственное издательство иностранных и национальных словарей», М., 1944 на 2л. [12].

От правообладателя товарного знака со словесным элементом «ШАНДИ СВЕЖЕСТЬ», уведомленного в установленном порядке о возражении и времени его рассмотрения, в Палату по патентным спорам поступила корреспонденция от 25.09.2006 и 05.12.2006, в которой сообщается, что ООО «ЮТС-Ю» не поддерживает правовую охрану своего знака по свидетельству №266692 и отказывается его защищать.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

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 (04.06.2002) поступления заявки №2002711170/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих, в частности, на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом (5.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров (в том числе хвалебного характера), указания материала или состава сырья и т.д.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона 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 подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, он содержит словесные элементы «ШАНДИ» и «СВЕЖЕСТЬ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита синего и бежевого цветов и расположенные на разных уровнях. Под словом «ШАНДИ» выполнен мазок синего цвета. Между словами помещен изобразительный элемент в форме ромба, внутри которого начертана оригинальная графическая фигура.

Слово «ШАНДИ», входящее в состав оспариваемого товарного знака, является транслитерацией английского слова «SHANDY». Из представленных лицом, подавшим возражение, источников информации, представляющих собой словари ([1], [2], [3]), выпущенные в свет до даты приоритета оспариваемой регистрации, а так же современные электронные словари [12], видно, что слово «SHANDY» является общепринятым сокращением слова «SHANDEGAFF», которое переводится на русский язык как «смесь простого пива с имбирным или с лимонадом».

Наличие приведенного выше толкования слова «SHANDY» в ряде словарно-справочных источников закрепляет за ним и за его русским эквивалентом, словом «ШАНДИ», определенную семантику, которая однозначно указывает на состав безалкогольного/слабоалкогольного напитка, состоящего из пива и лимонада или имбирного пива (безалкогольный газированный напиток с ароматом имбиря [5], по сути дела – лимонад).

Как следует из информации сети Интернет, представленной лицом, подавшим возражение, обозначение «ШАНДИ» широко используется для характеристики напитков соответствующего состава (пиво и лимонад) как в коммерческих кругах, так и потребителями. Так пивоваренная компания «Патра» выпускает серию напитков «ШАНДИ» [4], компания «UTS GROUP», специализирующаяся в области ингредиентов для пивоваренной отрасли, поставляет в Российскую Федерацию фруктовые ароматизаторы для «ШАНДИ» [8], в меню ряда баров включен напиток «ШАНДИ» [6], [9], а также на сайтах Интернет потребители делятся рецептами приготовления «ШАНДИ».

Следует отметить, что на рынке обозначением «ШАНДИ» маркируется класс напитков, включающий несколько разновидностей (подвидов) указанного напитка, а именно смесь различных сортов пива с любым лимонадом [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11].

Таким образом, указанное слово используется для обозначения безалкогольных напитков с определенным составом, а не для индивидуализации товаров конкретного производителя. Кроме того, сам правообладатель, согласно поступившей от него корреспонденции от 05.12.2006, не претендует на исключительные права на оспариваемый товарный знак.

Таким образом, обозначение «ШАНДИ» следует признать как указание на вид товаров 32 класса МКТУ, относящихся к «безалкогольным коктейлям» с определенным составом. Учитывая смысловое и пространственное значение указанного элемента в оспариваемом товарном знаке, можно сделать вывод о том, что, неохраноспособное обозначение «ШАНДИ» не занимает в знаке доминирующего положения, и на основании пункта 1 статьи 6 Закона оно может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, зарегистрированный в отношении вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ.

В отношении остальных товаров 32 и 33 классов МКТУ обозначение «ШАНДИ» следует признать способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, поскольку оно будет порождать в сознании потребителя не соответствующие действительности ассоциации с товаром, представляющим собой смесь пива с лимонадом. С учетом сказанного и на основании пункта 2 статьи 6 Закона и пункта 2.3(2.1) Правил оспариваемый товарный знак в целом признается ложным в отношении указанных товаров.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.05.2006 и признать правовую охрану товарного знака со словесным элементом «ШАНДИ СВЕЖЕСТЬ» по свидетельству №266692 недействительной частично, сохранив ее в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- | | |
|-------|---|
| (591) | белый, черный, синий, бежевый, зеленый, светло-голубой, голубой, серо-голубой |
| (511) | Шанди |
| (511) | 32 — Коктейли безалкогольные |