

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам патента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за №4520, рассмотрела возражение от 15.03.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения по заявке №2004727843/50, поданное ЗАО "Группа предприятий "ОСТ", Российская Федерация (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2004727843/50 с приоритетом от 01.12.2004 в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ "напитки алкогольные".

В соответствии с приведенным в заявке описанием на регистрацию заявлено комбинированное обозначение (этикетка неправильной формы), состоящее из словосочетания "НЕЖИНСКАЯ РЯБИНОВАЯ" в кириллическом написании, находящегося на фоне стилизованной ленты, а также специальных надписей: "НАСТОЙКА СЛАДКАЯ", "0,5 л", "сахар 10 г/100 см³", "24%". В центре этикетки расположена гроздь рябины, край этикетки обрамляет оригинальный орнамент.

Федеральным институтом промышленной собственности вынесено решение от 16.11.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №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) и пунктов 2.3, 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента

№32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение в целом состоит из неохраноспособных элементов, включая натуралистическое изображение ветки рябины. Так, было отмечено, что "РЯБИНОВАЯ" – приготовленная из рябины, с рябиной; "НЕЖИНСКАЯ" – вид рябины. Все цифры, буквы, слова являются неохраняемыми элементами обозначения, так как указывают на вид, состав, объем товара. Кроме того, слова "настойка сладкая" являются указанием на конкретный вид товара и, следовательно, в отношении всех товаров 33 класса, за исключением "настоек сладких", заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара на основании несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.03.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя следующим:

- представленная реальная этикетка, изготовленная в оригинальной манере, цвете и графике по заказу заявителя в дизайн-студии для серии выпускаемых напитков, обладает различительной способностью;

- заявитель просит зарегистрировать этикетку в целом с дискламацией неохраноспособных элементов;

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак "НЕСРАВНЕННА, НЕЗАМЕНИМА НЕЖИНСКАЯ РЯБИНА", в котором слово "НЕЖИНСКАЯ" занимает доминирующее семантическое значение;

- для получения исключительного права на товарный знак "НЕСРАВНЕННА, НЕЗАМЕНИМА НЕЖИНСКАЯ РЯБИНА" заявителем была проведена процедура по прекращению правовой охраны товарных

знаков "НЕЖИНСКАЯ РЯБИНА" по свидетельству №153349 и "НЕЖИНСКАЯ РЯБИНА №23" по свидетельству №141638;

- заявитель просит учесть факт наличия приобретенной в результате использования различительной способности у заявленного обозначения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне заявки №2004727843/50.

В подтверждение своих доводов заявителем на заседании коллегии 14.06.2007 представлены следующие материалы:

- "Дикорастущие съедобные растения", А.К.Кощев, А.А.Кощев, Москва, "Колос", 1994, с.183 [1];

- информация о сладкой рябине [2].

Заседание коллегии, состоявшееся 14.06.2007, по просьбе заявителя было перенесено на 20.09.2007. На заседании коллегии заявителем были представлены материалы, которые, по мнению заявителя, подтверждают факт наличия приобретенной в результате использования различительной способности у заявленного обозначения:

- письмо от генерального директора ООО Черноголовский завод алкогольной продукции "ОСТ-АЛКО" [3];

- копии страниц из журнала "СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ" [4];

- "Биологический энциклопедический словарь", Москва, "СЭ", 1986, с. 552 [5];

- служебная записка №3/01 от 20.08.2004 по поводу проведения проверки "торговых знаков", в том числе "Шустовъ Нежинская рябиновая" [6];

- рецептура на настойку сладкую "Шустовъ Нежинская рябиновая" от 2002 года [7];

- товарные накладные №504/а, №1115/а, №1751/а, №2079/а, 998/а на настойку сладкую "Шустовъ Нежинская рябиновая" [8];
- распечатки с сайта <http://www.shustov.info> от 19.09.2007 [9];
- распечатки с сайта <http://www.ost-group.ru> от 19.09.2007 [10];
- газета ЗАО "Группа предприятий "ОСТ" №2-3 (44-45), март 2005 [11].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом приоритета (01.12.2004) заявки №2004727843/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.(1.5.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

вести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт (2.5.1) Правил).

В заявленной этикетке словесным и цифровым элементам ("0,5 л", "сахар 10 г/100 см³", "24%"), включая и натуралистическое изображение рябины, не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку они указывают на вид, состав, объем товара. Поскольку они не занимают доминирующего положения в обозначении (выполнены мелким шрифтом), экспертиза правомерно отнесла их к неохраноспособным элементам на основании пункта 1 статьи 6 Закона. Кроме того, слова "настойка сладкая" являются указанием на конкретный вид товара и, следовательно, в отношении всех товаров 33 класса, за исключением "настоек сладких", заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара на основании несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом "НЕЖИНСКАЯ РЯБИНОВАЯ" представляет собой этикетку. При этом словесный элемент ""НЕЖИНСКАЯ РЯБИНОВАЯ" выполнен буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом и занимает доминирующее положение (расположен в центре и выполнен крупным шрифтом), и именно на основании этого элемента будет осуществляться индивидуализация товара потребителем.

Обращение к справочной литературе позволило установить, что:

"РЯБИНОВАЯ" – приготовленная из рябины, с рябиной (Словарь русского языка, изд-во "Русский язык", Полиграфресурсы, Москва, 1999, т. 3, стр. 748);

"НЕЖИНСКАЯ" – садовый сорт рябины (распечатки из сети Интернет www.yandex.ru).

Что касается смыслового значения словосочетания "НЕЖИНСКАЯ РЯБИНОВАЯ", то с учетом приведенных выше значений, оно не имеет фантазийного характера в отношении приведенных в перечне товаров – алкогольной продукции, а состоит исключительно из слов, указывающих на их свойства. Так, эти слова описывают состав продукции (из чего приготовлен напиток). Более того, самим заявителем признано, что слово "НЕЖИНСКАЯ" имеет семантическое значение.

Кроме того, графическое изображение ветки рябины усиливает семантическое значение основного словесного элемента "НЕЖИНСКАЯ РЯБИНОВАЯ", занимающего доминирующее положение, которое указывает на сорт рябины. В подтверждение того, что слово "нежинская" указывает на сорт рябины, самим заявителем представлена ссылка на документ [2], в котором выявлено происхождение данного сорта рябины. Из данной ссылки следует, что по утверждениям некоторых в окрестностях города Нежин Черниговской области издавна культивируется сладкая нежинская рябина, другие утверждали, что сладкоплодная рябина получила свое название "Нежинская", изначально известной под названием "Невежинская", от села Невежина той же области.

В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение представляет собой этикетку, содержащую информацию, характеризующую товар, для маркировки которого она предназначена. Её композиционное построение и графическая проработка стандартны для этикеток и не приносят в обозначение что-либо, способное привести к выводу об оригинальности обозначения в целом и восприятию его в ином качестве отличном от восприятия отдельных входящих в ее состав элементов.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований, опровергающих решение экспертизы от 16.11.2006 и позволяющих признать заявленное обозначение охраноспособным.

Относительно представленных документов [3]-[11], подтверждающих, по мнению заявителя, факт наличия приобретенной в результате использования различительной способности у заявленного обозначения, необходимо отметить то, что они содержат сведения о товаре, маркированном обозначением "Шустовъ Нежинская рябиновая", где слово "Шустовъ" занимает наряду со словами "Нежинская рябиновая" доминирующее положение, и выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака. При этом слова "Нежинская рябиновая" указывают также на состав продукции.

Довод правообладателя о том, что ему принадлежит товарный знак "НЕСРАВНЕННА, НЕЗАМЕНИМА НЕЖИНСКАЯ РЯБИНА" по свидетельству №287837 является несостоятельным, поскольку правомерность отмеченных выше регистраций выходит за рамки рассмотрения данного спора. Кроме того, они несколько отличны по своему семантическому содержанию от рассматриваемого случая.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.03.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 16.11.2006.