

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 21.05.2007, поданное «ИНТЕРВАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности об отказе в регистрации заявленного обозначения «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ» по заявке №2005711140/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ» в качестве товарного знака была подана 12.05.2005 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Экспертизой 26.02.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 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), а также пунктов 2.3.1 и 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных

Министерством Юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и используется различными производителями однородных товаров, т.е. не способно отличать товары одного производителя от однородных товаров другого производителя.

Кроме того, обозначение включает в свой состав словесный элемент «ВИНОДЕЛ», который означает специалист по виноделию (производству виноградных и плодово-ягодных вин), в связи с чем является неохраняемым в отношении части товаров 32 и 33 классов МКТУ, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение в отношении вида товара.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.05.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ» по заявке №2005711140/50, мотивированное несогласием с доводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет различительную способность, поскольку не является ни одним из перечисленных в п. 2.3(1.1) Правил обозначений, в том числе, не представляет собой простое указание ни одного из товаров, включенных в 32, 33 классы, а побуждает потребителя к размышлениям относительно предлагаемой продукции, несет информацию о товаре через ассоциации;

- словосочетание «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ» не является обозначением, характеризующим товары, так как не указывает ни на их вид, качество, количество, назначение, ценность, ни на время, место, способ производства или сбыта;

- обозначение «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ» представляет собой устойчивое словосочетание, образованное семантически связанными охраноспособными словами, в целом, словосочетание ассоциируется с лучшими достижениями, открытиями в области виноделия, которые бережно хранятся и передаются от поколения к поколению во имя развития и процветания винодельческой промышленности;

- заявленное обозначение не содержит информации, которая в обязательном порядке должна размещаться на этикетке (упаковке) производимой алкогольной продукции или в сопроводительной документации к ней, как-то: сорт винограда, крепость, год сбора урожая и другие сведения. Таким образом, регистрация обозначения «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ» для части товаров 32 и 33 классов МКТУ не может препятствовать производителям однородных товаров, указывать на вид товара или определять его характеристики;

- охраноспособность слов «традиции», «винодел», входящих в заявленное обозначение, подтверждается практикой: имеется ряд зарегистрированных товарных знаков в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ: «СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ», «СЕВЕРНЫЕ ТРАДИЦИИ», «ТРАДИЦИИ КУЗБАССА», «СОБРАНИЕ ВИНОДЕЛОВ», «СЕКРЕТ ВИНОДЕЛА», «ТРАДИЦИЯ», «ТРАДИЦИИ БОРТНИКОВ» и т.д.;

- охраноспособность заявленного обозначения подтверждает и факт регистрации на имя лица, подавшего возражение, товарного знака «НАСЕДИЕ ВИНОДЕЛОВ» (свидетельство № 317594), имеющего аналогичную семантику;

- традиция – это часть социального и культурного наследия, процесс способ наследования, следовательно имеет место подобие заложенных в обозначениях «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ» и «НАСЛЕДИЕ ВИНОДЕЛОВ» понятий и идей;

- заявленное обозначение используется различными производителями не в качестве названия продукции, а просто в текстовой информации,

касающейся виноделия и размещенных на сайтах различных компаний, например, «продукция хранит в себе многовековые традиции молдавского виноделия».

В возражении указан сокращенный перечень товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которого, по мнению лица, подавшего возражение, возможна регистрация заявленного обозначения:

32 класс МКТУ: сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

33 класс МКТУ: аперитивы, бренди, вермут, вино, вино из виноградных выжимок, глинтвейн, дижестивы, коктейль, ликер, мадера, портвейн, пунш, сидр, херес, экстракты фруктовые спиртовые.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет на 78 л. [1].

При рассмотрении возражения по существу коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы от 26.02.2007, препятствующие регистрации обозначения в качестве товарного знака, а именно заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, как обозначение, указывающее на качество товаров. С указанными обстоятельствами лицо, подавшее возражение, было ознакомлено на заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2007.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2007, лицом, подавшим возражение, было выражено несогласие с данными доводами, которое ранее уже было отражено в возражении.

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (12.05.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих 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, способ производства или сбыта. Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил 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; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 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 требованиями пункта 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что элементы заявленного обозначения являются лексическими единицами русского языка: традиция – 1) то, что переходит или перешло от одного поколения к другому путем предания, устной или литературной передачи (напр. идеи, знания, взгляды, образ действий, вкусы и т. д.); 2) обычай, укоренившийся порядок в чем-н. (в поведении, быту и т. д.); винодел - занимающийся виноделием (<http://slovari.yandex.ru>). Слова «традиция» и «винодел» получили широкое распространение в лексике русского языка в виде словосочетания «традиции виноделов», при этом его семантика понятна среднему российскому потребителю. Значение словосочетания «традиции виноделов» в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ будет восприниматься потребителем однозначно, а именно как напиток, изготовленный в соответствии «с традициями виноделов».

Как было указано выше лицом, подавшим возражение, был ограничен перечень товаров 32 и 33 классов МКТУ товарами, каким-либо образом имеющими отношение к виноделию, а именно: «сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы, бренди, вермут, вино, вино из виноградных выжимок, глинтвейн, дижестивы, коктейль, ликер, мадера, портвейн, пунш, сидр, херес, экстракты фруктовые спиртовые». В связи с этим коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно товара, т.е. не соответствует положениям пункта 3 статьи 6 Закона.

Следует отметить, что словесное обозначение «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ», имеющее семантическое значение, не представляет собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера. Словосочетание «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ» также не является общепринятым наименованием, представляющим собой, как правило, простое указание товаров, заявляемое для обозначения этих товаров: общепринятое сокращенное наименование организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры. Неся в себе определенную семантическую нагрузку, оно способно порождать ассоциации, необходимые и достаточные для запоминания обозначения покупателями и его последующего воспроизведения.

В силу изложенного, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 2.3.1 Правил, не может быть признан правомерным.

Вместе с тем, с учетом приведенной выше семантики словосочетания «традиции виноделов» (изготовленный в соответствии с традициями виноделов), при маркировке товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в уточненном перечне товаров, заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как обозначение, характеризующее товар (а именно, указывающее на его качество).

При этом, коллегия Палаты по патентным спорам учитывала сведения, что словосочетание «традиции виноделов» используется в различных информационных материалах и на этикетках различных производителей именно в качестве указания на характеристики товара.

В связи с вышеизложенным, заявленное обозначение «ТРАДИЦИИ ВИНОДЕЛОВ» является описательным, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение является неохраноспособным, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, и вывод экспертизы о том, что обозначение в целом не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, следует признать правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 21.05.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 26.02.2007.**