

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.04.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710241 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012710241 с приоритетом от 03.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя М.Д.В.Ф. МЕДИА ДИЗАЙН ВИТАЛ ФЭШН ЛТД, Кринон, 16, 3110, Лимассол, Кипр (далее - заявитель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КРЫМСКИЙ ЭЛИКСИР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 31.01.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710241 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает является прилагательное «КРЫМСКИЙ», образованное от географического наименования «КРЫМ» - полуостров на юге Украины (см. Интернет-словари). В

этой связи регистрация заявленного обозначения на имя заявителя из Кипра будет вводить потребителей в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявитель является заказчиком и разработчиком вина «КРЫМСКИЙ ЭЛИКСИР», вместе с тем заявителем не было представлено согласия на регистрацию данного товарного знака от производителя вина, а также договоров на размещение заказов на производство товаров на предприятии производителя.

В возражении от 11.04.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- использование слова «КРЫМСКИЙ» не вводит потребителя в заблуждение относительно места производства товара, поскольку заявленное обозначение используется заявителем для маркировки вина с использованием производственных мощностей и сырья ООО «Винный дом Фотисаль», расположенного в Бахчисарайском районе в Крыму;

- на территорию России продукция поставляется при посредничестве ООО «РОСАГРОИМПОРТ», которое не возражает против регистрации товарного знака на имя заявителя;

- кроме того, заявителем был представлен подлинник письма ООО «Винный дом Фотисаль» о согласии на регистрацию обозначения, однако экспертиза в основаниях отказа сослалась на отсутствие данного документа.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710241 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

К возражению приложен оригинал письма ООО «РОСАГРОИМПОРТ» [1].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 05.06.2014 членами коллегии были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были

учтены в решении Роспатента от 31.01.2014, но которые, однако, являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

А именно, заявленное обозначение «КРЫМСКИЙ ЭЛИКСИР» не обладает различительной способностью, поскольку содержит словесные элементы, указывающие на место, вид и свойства товаров. Кроме того, словесный элемент «ЭЛИКСИР» является ложным по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ, поскольку представляет собой вид товаров 05 класса МКТУ (эликсир – крепкий настой на спирту, кислотах, употребляется в медицине, косметике, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 944).

На заседании коллегии 08.09.2014 представитель правообладателя в устной форме выразил несогласие с доводами коллегии палаты по патентным спорам, а также представил следующие материалы:

- распечатку из Госреестра относительно товарного знака «БАЛКАНСКИЙ ЭЛИКСИР» по свидетельству №348601 [2];

- распечатку страниц из Словаря русского языка С.И. Ожегова, Москва, «Русский язык», 1990, с. 907 [3];

- распечатку страниц из Большого русского энциклопедического словаря, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва, 2003, с. 1837 [4];

- бутылку вина «КРЫМСКИЙ ЭЛИКСИР» [5].

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

С учетом даты приоритета (03.04.2012) заявки №2012710241 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КРЫМСКИЙ ЭЛИКСИР», выполненное стандартным шрифтом заглавными

буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» на имя М.Д.В.Ф. МЕДИА ДИЗАЙН ВИТАЛ ФЭШН ЛТД, Кипр.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и места нахождения их изготовителя, а именно, относительно Украины. Данный вывод обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение включает прилагательное «КРЫМСКИЙ», образованное от названия полуострова, расположенного на юге Украины.

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» Республика Крым была принята в состав Российской Федерации. В этой связи заявленное обозначение способно ввести российских потребителей в заблуждение относительно Российской Федерации.

В опровержение данного довода заявитель представил документы, свидетельствующие о том, что вино «КРЫМСКИЙ ЭЛИКСИР» изготавливается по заказу и под контролем заявителя предприятием, которое находится непосредственно в Крыму, а именно - ООО «Винный дом Фотисаль» (Российская Федерация, республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Танковое, ул. Садовая, д. 2). При этом в материалах дела заявки находится оригинал письма-согласия ООО «Винный дом Фотисаль» на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя М.Д.В.Ф. МЕДИА ДИЗАЙН ВИТАЛ ФЭШН ЛТД, Кипр. Кроме того, к возражению заявитель представил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя от ООО

«РОСАГРОИМПОРТ», которое осуществляло поставки продукции. Заявитель на заседании коллегии палаты по патентным спорам представил бутылку вина с маркировкой «КРЫМСКИЙ ЭЛИКСИР» на контрэтикетке которой размещена информация о производителе (ООО «Винный дом Фотисаль»), импортере (ООО «РОСАГРОИМПОРТ») и компании, под контролем которой осуществляется производство данного вина (М.Д.В.Ф. МЕДИА ДИЗАЙН ВИТАЛ ФЭШН ЛТД, Кипр).

С учетом изложенного коллегия палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение потребителей, отсутствуют.

В опровержение доводов об отсутствии у обозначения «КРЫМСКИЙ ЭЛИКСИР» различительной способности и способности ввести потребителей в заблуждение относительно вида товара заявитель представил ряд словарно-справочных источников [3-4], в соответствии с которыми слово «эликсир», помимо того, что оно означает крепкий настой на спирту, употребляемый в медицине и косметологии, также имеет значение «жизненный, фантастический напиток, продлевающий жизнь, сохраняющий молодость». В этой связи обозначение «КРЫМСКИЙ ЭЛИКСИР» может быть воспринято потребителями в значении «чудодейственный напиток из Крыма».

Таким образом, представляется маловероятным, что потребители, увидев в магазине, среди винной продукции, бутылку вина, маркированную знаком «КРЫМСКИЙ ЭЛИКСИР», с учетом неоднозначного семантического восприятия обозначения, будут введены в заблуждение и приобретут этот товар, думая, что это «эликсир», предназначенный для медицинских или косметических целей.

Кроме того, заявитель является правообладателем товарного знака «БАЛКАНСКИЙ ЭЛИКСИР» по свидетельству №348601, который зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 33 класса МКТУ.

В силу изложенного отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 11.04.2014, отменить решение Роспатента от 31.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012710241.