

**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 11.10.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.07.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010734584/50, поданное компанией Финляндия Водка Уорлдуайд, Финляндия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010734584/50 с приоритетом от 27.10.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «FINLANDIA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, словосочетания «VODKA OF FINLAND», выполненного буквами латинского алфавита стандартным более мелким шрифтом и расположенного под словесным элементом «FINLANDIA». В верхней части заявленного обозначения над словесными элементами расположены изображения двух бодающихся оленей и стилизованного солнца.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.07.2012 о государственной регистрации товарного знака только для части заявленных товаров 33 класса МКТУ, а для остальных заявленных товаров 33 класса МКТУ было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение содержит в своем составе неохраноспособные словесные элементы: «FINLANDIA», «VODKA OF FINLAND»,

которые для таких товаров 33 класса МКТУ как «напитки алкогольные, а именно: водка» указывают на вид товара и место происхождения товара, а также на место нахождения изготовителя товаров, а в отношении другой части заявленных товаров регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

В поступившем 11.10.2012 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из объема правовой охраны словесного элемента «VODKA OF FINLAND», однако считает, что исключение словесного элемента «FINLANDIA» из заявленного обозначения неправомерно, поскольку обозначение «FINLANDIA» имеет достаточную различительную способность для индивидуализации товаров заявителя;

- заявитель является известным крупным производителем алкогольной продукции и опасается появления на российском рынке поддельной низкокачественной продукции, использование которой может нанести ущерб, как репутации производителя, так и потребителям;

- продукция, маркируемая заявленным обозначением, производится и реализуется по всему миру с 1970 года, а на территории Российской Федерации реализуется с 1992 года во всех крупнейших городах страны;

- водка «FINLANDIA» впервые рекламировалась в 1970 году и с тех пор этот продукт рекламируется непрерывно. С 1999 года во всем мире на рекламу и продвижение водки «FINLANDIA» было потрачено более 332,6 миллионов долларов США;

- в соответствии со специализированным изданием «Импэкт» водка «FINLANDIA» заняла 40-е место в числе 100 мировых алкогольных брендов премиум-класса, 6-е место в числе 15 самых быстро растущих брендов из 100 мировых алкогольных брендов премиум-класса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 10.07.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно: водка».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Заявление Чарльза И. Штольтца – директора/секретаря компании «Финляндия Водка Уорлдуайд, Лтд.».

2. Фотографии продукции.
3. Распечатки из Госреестра товарных знаков по свидетельствам №№325707, 325706, 99453.
4. Список зарегистрированных в разных странах словесных товарных знаков «FINLANDIA», принадлежащих компании «Финляндия Водка Уорлдуайд».
5. Копия статьи о решении перуанцев от 20.07.2007.
6. Таблица ежегодных доходов от продажи водки «FINLANDIA» во всем мире с 2000 финансового года по 2012 финансовый год.
7. Таблица ежегодных доходов от продажи водки «FINLANDIA» в США с 2000 финансового года по 2012 финансовый год.
8. Таблица ежегодных доходов от продажи водки «FINLANDIA» в России с 2001 финансового года по 2012 финансовый год.
9. Расходы на рекламу водки «FINLANDIA» во всем мире с 2000 финансового года по 2012 финансовый год.
10. Расходы на рекламу водки «FINLANDIA» в США с 2000 финансового года по 2012 финансовый год.
11. Расходы на рекламу водки «FINLANDIA» в России с 2000 финансового года по 2012 финансовый год.
12. Графики по рекламе продукции водки «FINLANDIA» в России.
13. Образцы рекламы.
14. Размещение продукта в средствах массовой информации и продвижение продукта в России с 2007 финансового года по 2008 финансовый год.
15. Фотографии с рекламных мероприятий, проходивших в России.
16. Копии статей о рекламном мероприятии.
17. Рекламно-информационные документы с фотографиями продукции.
18. Перечень наград за упаковку, развитие бренда и превосходный вкус.
19. Информация о известности и ценности знака «FINLANDIA».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, заявитель представил ходатайство с просьбой о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «VODKA OF FINLAND» в отношении следующих товаров: «водка «Finlandia».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам отмечает следующее.

С учетом даты (27.10.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 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 2.3.2.1 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «FINLANDIA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, словосочетания «VODKA OF FINLAND», выполненного буквами латинского алфавита стандартным более мелким шрифтом и расположенного под словесным элементом «FINLANDIA». В верхней части заявленного обозначения над словесными элементами расположены изображения двух бодающихся оленей и стилизованного солнца. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка «Finlandia».

Заявленное обозначение является вариантом более ранних зарегистрированных товарных знаков на территории Российской Федерации, принадлежащих заявителю.

Так, анализ материалов [1-19], представленных заявителем, показал, что Запуск бренда Finlandia состоялся в 1970 году, для начала в соседних скандинавских странах, а годом позже и на территории США (впервые на территории этой страны был представлен зарубежный бренд водки). Успех пришел постепенно, но уже к 1993 году Finlandia становится одним из самых продаваемых сортов водки в мире.

Новый современный образ водки Finlandia был представлен публике в 2004 году, но общая концепция, разработанная еще в 1969 году известным финским дизайнером Тапио Вирккала (Tapio Wirkkala), остается неизменной. Водка Finlandia олицетворяет собой важнейшие элементы наследия финского народа - от бутылки, словно выточенной из льда, до логотипа с легендарным символом Финляндии белым северным оленем, и, конечно же, полуночным солнцем.

Продукция, маркируемая заявленным обозначением, производится и реализуется по всему миру, как уже было сказано выше, с 1970 года. Водка FINLANDIA, производящаяся из природных ингредиентов, одна из самых чистых водок в мире. Процесс непрерывной перегонки, используемый для производства водки «FINLANDIA», является уникальным, а получаемый продукт считается мировым эталоном чистой и нейтральной водки.

Водка FINLANDIA реализуется в Российской Федерации с 1992 года во всех крупнейших городах страны. В России продажи водки «FINLANDIA» превысили 107,6 миллионов долларов США за период с 2000 года.

В течение многих лет в России проводилась работа по рекламе и продвижению водки «FINLANDIA». С 2000 г. на рекламу и продвижение данного продукта в России было затрачено более 16,6 миллионов долларов США. В России регулярно выходили печатные рекламные объявления, и широко использовалась наружная реклама.

В результате длительных продаж и рекламы продукции ассортимента водки «FINLANDIA», а также интенсивности рекламы, водка, маркируемая обозначением «FINLANDIA» прекрасно известна во всем мире и в России.

Кроме того, заявитель является правообладателем следующих товарных знаков, зарегистрированных и действующих в полном объеме без исключения из правовой охраны каких-либо элементов на территории Российской Федерации в отношении товаров класса 33 МКТУ: товарный знак «FINLANDIA» по свидетельству №325707, комбинированный товарный знак со словесным элементом «FINLANDIA» по свидетельству №325706.

Заявленное обозначение является вариантом более ранних зарегистрированных товарных знаков. В новый вариант знака были внесены незначительные изменения по сравнению с уже имеющимися регистрациями.

Во всем мире компания «Финляндия Водка Уорлдуайд» имеет 104 зарегистрированных словесных товарных знаков «FINLANDIA», относящихся к водке. В том числе и рассматриваемый знак был зарегистрирован в большом количестве стран, в том числе, в Финляндии.

На основании вышеизложенных фактических данных коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что на дату приоритета 27.10.2010 заявленного обозначения, знак «FINLANDIA», принадлежащий компании «Финляндия Водка Уорлдуайд», уже был хорошо известен среди российских потребителей.

Кроме того, заявитель выразил свое согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «VODKA OF FINLAND» а также скорректировал первоначально заявленный объем притязаний, ограничив перечень товарами: «водка «Finlandia».

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка «Finlandia».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 11.10.2012, изменить решение Роспатента от 10.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010734584/50.**