

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и 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, рассмотрела возражение от 30.11.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.07.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 945810, поданное компанией Nemiroff Intellectual Property Establishment, Лихтенштейн (далее – заявитель) при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации № 945810, произведенной Международным Бюро ВОИС 18.10.2007, с конвенционным приоритетом от 05.06.2007 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ алкогольные напитки (за исключением пива), водка.

Знак по международной регистрации № 945810 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки и кольеретки прямоугольной формы, выполненных горизонтально и вертикально. На горизонтальной кольеретке, образованной сочетанием разноразмерных линий красного, золотистого и белого цвета, размещены словесные элементы «Nemirovskaya» и «Vodka». На вертикальной этикетке, стороны которой образуют арочную рамку красного цвета, размещены словесные и цифровые элементы «Nemiroff», «distilled and bottled by», «imported», «product of Ukraine», «40% vol.», «700ml.», а также изобразительные элементы (круг, в центре которого размещено стилизованное изображение бокала и буквы «N», вензеля, колосья пшеницы).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 15.07.2009 об

отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №945810.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №945810 не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №945810 содержит элемент «водка», который является ложным для всех остальных товаров, включенных в перечень международной регистрации, а также содержит элемент «Product of Ukraine», способный ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.11.2009 заявитель сообщил, что согласен с доводами экспертизы и ограничил объем своих притязаний в перечне международной регистрации товарами 33 класса МКТУ – водка. Кроме того, заявитель сообщил, что им в настоящее время подано в Международное Бюро ВОИС заявление о внесении изменений в международный знак, а именно об исключении неохраняемого элемента «Product of Ukraine».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения не убедительными.

С учетом даты (05.06.2007) конвенционного приоритета международной регистрации № 945810 правовая база для оценки охраноспособности международного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары/услуги, в том числе, указывающих на их вид, назначение.

Пунктом 2.3.2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров/услуг; указание свойств товаров/услуг (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 2 статьи 6 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки и кольеретки прямоугольной формы, выполненных горизонтально и вертикально. На горизонтальной кольеретке, образованной сочетанием разноразмерных линий красного, золотистого и белого цвета размещены словесные элементы «Nemirovskaya» и «Vodka». На вертикальной этикетке, стороны которой образуют арочную рамку красного цвета, размещены словесные и цифровые элементы «Nemiroff», «distilled and bottled by», «imported»,

«product of Ukraine», «40% vol.», «700ml.», а также изобразительные элементы (круг, в центре которого размещено стилизованное изображение бокала и буквы «N», вензеля, колосья пшеницы).

Предоставление правовой охраны международному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки за исключением пива, водка.

Словесные элементы, указывающие на место производства и вид товара («Vodka», «product of Ukraine»), а также элементы информационного характера («distilled and bottled by», «imported», «40% vol.», «700ml.»), введенные в состав заявленного обозначения, носят описательный характер и являются неохраняемыми элементами знака (пункт 1 статьи 6 Закона). Однако они могут быть включены в состав товарного знака в силу того, что не занимают в нем доминирующего положения.

Поскольку правовая охрана международного знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ алкогольные напитки за исключением пива, водка, заявленное обозначение (в частности, элемент знака «Vodka») для части заявленного перечня указывает на вид товара, в силу чего является описательным, а в отношении иных товаров 33 класса является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных товаров и услуг. Таким образом, международному знаку № 945810 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки за исключением пива.

Анализ обозначения показал также то, что словесный элемент «product of Ukraine» носит описательный характер и может быть воспринят потребителем как сведения о нахождении изготовителя и месте производства (розлива) продукции (водки).

Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в заявке, правообладателем знака по международной регистрации № 945810 является компания Nemiroff Intellectual Property Establishment, Лихтенштейн.

С учетом вышеотмеченных фактических данных словесное обозначение «product of Ukraine», заявленное фирмой из Лихтенштейна, является ложным, поскольку порождает в сознании потребителя представление о месте происхождения товаров (водка) и нахождении изготовителя, которое не соответствует действительности.

В связи с этим вывод, изложенный в решении Роспатента, о том, что знак по международной регистрации № 945810 является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, правомерен.

Довод заявителя о том, что им подано в Международное бюро ВОИС заявление о внесении изменений в международный знак и исключении неохраняемого элемента «product of Ukraine», не подтвержден соответствующими документами. По состоянию как на дату принятия возражения к рассмотрению, так и на дату проведения заседания коллегии по международной регистрации №945810 изменения в международный знак не внесены. При указанных обстоятельствах, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 15.07.2009

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 30.11.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2009.