

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 09.12.2013, поданное ТСН Брэндс ЛТД., Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281919, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001735000 с приоритетом от 30.11.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.02.2005 за №281919 на имя ООО «Хэппилэнд», Россия в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 23.12.2005 за №РД0005387, в отношении всех товаров исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к компании «Юнайтед Нэшнл Инвестментс Кампани Инк», Британские Виргинские острова.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 13.11.2010 за №РД0072476, в отношении всех товаров исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к компании Беркли Кэпитал Эс.Эй., Нидерланды (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №281919 представляет собой словесное обозначение «BLACK RUSSIAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281919, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче данного возражения, поскольку является правообладателем товарного знака «MARTY RAY» по свидетельству №406075, в состав которого в качестве неохраняемого входит словесный элемент «BLACK RUSSIAN». В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.08.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку;

- для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из сети Интернет;

- согласно общедоступным словарно-информационным источникам, на дату подачи заявки коктейль под названием «BLACK RUSSIAN» (Черный русский) впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, который приготовил его в гостинице Метрополь в Брюсселе в честь Перла Места (en:Perle Mesta). Коктейль считается предком всех кофейных коктейлей. Получил свое имя «Черный русский», знаменуя темный период холодной войны против Советского Союза. Этот коктейль, который считается родоначальником смешанных напитков, включающих в себя кофе, вошел в сборник (Gotha) мировых коктейлей только во втором переиздании IBA.

- коктейль под названием «BLACK RUSSIAN» изготавливается различными производителями на протяжении длительного времени и имеет определенную рецептуру, а именно, классический «black russian» готовится следующим образом: две части водки и одна часть кофейного ликера;

- словесное обозначение «BLACK RUSSIAN» в отношении товара «коктейль» не обладает различительной способностью, в процессе его использования фактически стало видовым наименованием товара, и вследствие этого не может служить в качестве средства индивидуализации товара «коктейль»;

- словесное обозначение «BLACK RUSSIAN» в отношении товара «коктейль» является указанием на его вид, состав и свойства, а для иных товаров, например, товаров 32 класса МКТУ «пиво, безалкогольные напитки», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, его состава и свойств.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281919 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии страниц печатных изданий: «Коктейли для бара и дома», 1996г. – [1];
- копии страниц печатного издания «Коктейли и пунши», 1996 г. – [2];
- копии страниц печатного издания «Азбука Бармена» выпуск 1, 1997г. – [3];
- копии страниц печатного издания «Рецептуры коктейлей», 1997 г. – [4];
- копии страниц печатного издания «1000 классических коктейлей», 2000 г. – [5];
- копии страниц печатного издания «Коктейли: справочник для бармена», 2001г. – [6];
- копии страниц печатного издания «Самые популярные коктейли», 2004 г. – [7];
- копии страниц печатного издания «Энциклопедия коктейлей», 2005 г. – [8];
- копии страниц печатного издания «Коктейли». 2004 г. – [9];
- копии страниц печатного издания «Коктейли мира: искусство бармена», 2008г. – [10];
- копии страниц печатного издания «Библия бармена. Все спиртные напитки, вина и коктейли» – [11];
- копии страниц печатного издания «Путеводитель по коктейлям», 2010г. – [12];
- копии страниц печатного издания «Водка. Коктейли с водкой», 2010г. – [13];

- копии страниц печатного издания «10 000 коктейлей», 2010г. – [14];
- копии страниц печатного издания «Официант, бармен», 2012г. – [15];
- распечатки из сети Интернет – [16].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 09.12.2013, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что обозначение «BLACK RUSSIAN» применительно к товарам 33 класса МКТУ «коктейли» вошло во всеобщее употребление товаров определенного вида;

- единственным аргументом в пользу довода вхождения обозначения «BLACK RUSSIAN» во всеобщее употребление, является наличие представленных ссылок на специальную литературу (в основном, переводную), выпущенную незначительным тиражом (менее 5 тыс. экз.), в которой упоминается алкогольный коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ/BLACK RUSSIAN»;

- по мнению правообладателя, «сведения в приведенных источниках, возможно вымышленные, являются, практически, литературными произведениями»;

- лицо, подавшее возражение, не представило материалов, свидетельствующих о факте производства или коммерческого оборота на территории Российской Федерации коктейлей (или других напитков), маркированных обозначением «Черный русский /BLACK RUSSIAN» (за исключением товаров правообладателя оспариваемого товарного знака);

- именно первый правообладатель оспариваемого товарного знака ввел в коммерческий оборот на территории Российской Федерации слабоалкогольный напиток с названием «Черный русский /BLACK RUSSIAN»;

- оспариваемый товарный знак не содержит никаких указаний, характеризующих товары, состоит из фантазийного в отношении зарегистрированных товаров словесного элемента;

- лицом, подавшим возражение, не было представлено доказательств того, что потребитель (в 2001 году) воспринимал словесный элемент «BLACK RUSSIAN»

оспариваемого товарного знака однозначно, без рассуждений и домысливания, как характеристику определенного товара;

- учитывая смысловое значение словосочетания «BLACK RUSSIAN» оспариваемого товарного знака применительно к его товарам «пиво; безалкогольные напитки; алкогольные напитки, за исключением пива, а именно коктейли», следует признать, что оно является фантазийным, следовательно, обладающим различительной способностью;

- обозначение «BLACK RUSSIAN» до даты (30.11.2001) приоритета оспариваемого товарного знака приобрело дополнительную различительную способность. Так, в 1999 году правообладатель осуществлял производство и реализацию слабоалкогольных напитков «BLACK RUSSIAN/ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ»;

- обозначение «BLACK RUSSIAN» не указывает на определенный состав алкогольного коктейля, поскольку из представленных справочников следует, что рецепты коктейлей имеют различный состав;

- товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, полностью соответствуют всем установленным Законом нормам и правилам. Ни одна из согласующих или контролирующих организаций, а также ни один потребитель никогда не высказывали мнения ни относительно отсутствия различительной способности у обозначения «BLACK RUSSIAN», ни о его ложности, или способности ввести потребителя в заблуждение;

- товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, прошел проверки всех регулирующих оборот данной продукции органов, ни один из которых не высказывался относительно отсутствия у знака различительной способности или о его способности вводить потребителей в заблуждение.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №281919.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- копия справки Национальной Ассоциации слабого алкоголя – [17];
- копия Лингвистического заключения от 15.07.2003 – [18];

- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству № 281919 – [19].

Решением Роспатента от 06.04.2014 возражение от 09.12.2013 было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281919 признано недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2014 по делу № СИП-548/2014 признано недействительным решение Роспатента от 06.04.2014 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281919. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2015 решение первой инстанции оставлено в силе.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

В связи с этим возражение от 09.12.2013 рассмотрено повторно.

О новой дате рассмотрения возражения от 09.12.2013 стороны были уведомлены корреспонденциями 13.01.2015.

В ходе повторного рассмотрения возражения правообладателем представлено дополнение к отзыву, доводы которого сводятся к следующему:

- при рассмотрении дела № СИП-548/2014 Суд по интеллектуальным правам установил, что обозначение «BLACK RUSSIAN» является фантазийным для товаров «коктейли» 33 класса МКТУ и его регистрация не нарушает положений пункта 1 статьи 6 Закона;

- судом установлено также, что представленные доказательства не подтверждают, что у потребителей коктейлей в Российской Федерации (которыми являются не бармены, а лица, приобретающие коктейли) при восприятии словесного обозначения «BLACK RUSSIAN» на дату приоритета спорного товарного знака возникали ассоциации с конкретными характеристиками конкретной разновидности товара;

- все приведенные с возражением рецепты коктейлей не имеют единой рецептуры, они все различны;

- вопрос, вошло ли обозначение «BLACK RUSSIAN» во всеобщее употребление, в возражении не ставился, а довод о том, что оно не обладает различительной способностью не доказан;

- суд первой инстанции отметил, что поскольку при рассмотрении спора установлено, что обозначение «BLACK RUSSIAN» является фантазийным, не указывает на вид товара, его свойства и характеристики, а также то, что обозначение не вызывает или может вызвать какие-либо ассоциации с видом товара и его свойствами у потребителей, то в отношении иных товаров «безалкогольных напитков, пива и иных алкогольных напитков (за исключением коктейлей)» обозначение «BLACK RUSSIAN» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара;

- суд первой инстанции указал на необходимость учета доказательств приобретения оспариваемым товарным знаком дополнительной различительной способности;

- до даты введения правообладателем в коммерческий оборот обозначения «BLACK RUSSIAN» оно никем не использовалось и, следовательно, было свободно, поэтому регистрация его в качестве товарного знака не нарушала чьих-либо прав.

К дополнению правообладателя приложены следующие материалы:

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2014 [20];

- копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2015 [21].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.11.2001) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №281919 включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 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), указание 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 указание на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с положением пункта (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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения может быть принято решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Лицо, подавшее возражение, воспользовавшись предоставленным ему правом, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.05.2015, представило ходатайство об отзыве возражения от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281919, что является основанием для прекращения делопроизводства по указанному возражению.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281919.