

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 №381529, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2008703293 с приоритетом от 08.02.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.06.2009 за №381529 на имя 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 №381529 представляет собой словесное обозначение «BLACK RUSSIAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №381529, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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;

- 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 №381529 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»;

- лицом, подавшим возражение, не было представлено доказательств того, что потребитель (в 2008 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 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 (08.02.2008) приоритета оспариваемого товарного знака приобрело дополнительную различительную способность. Начиная с 1999 года, 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 №381529.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- копия справка Национальной Ассоциации слабого алкоголя – [17];
- копия Лингвистического заключения от 15.07.2003 – [18];
- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству № 381529– [19];
- копии Договоров на проведение рекламных мероприятий с приложениями за период с 2006-2008гг. – [20];
- копия Договора на использование товарного знака за №09-07 от 21.11.2007 – [21].

Решением Роспатента от 06.04.2014 возражение от 09.12.2013 было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №381529 признано недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2014 по делу № СИП-547/2014 признано недействительным решение Роспатента от 06.04.2014 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному

знаку по свидетельству №381529. 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-547/2014 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 (3) статьи 1483 Кодекса;

- 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 [22];

- копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2015 [23].

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

С учетом даты (08.02.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

Согласно пункту 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.

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 №381529, 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 №381529.