

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 ТСН Брэндс ЛТД, Британские Виргинские острова (VG) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 489292, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 10.06.2013 по заявке № 2011709709 с приоритетом от 01.04.2011 за № 489292 на имя Беркли Кэпитал Эс.Эй., Нидерланды (NL) (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно коктейли».

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «Черный русский», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 09.12.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 489292, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «Черный русский», по мнению лица, подавшего возражение, представляет собой характеристику состава и свойств товара, а именно коктейля, так как является переводом с английского языка наименования коктейля «BLACK RUSSIAN», имеющего конкретную рецептуру (две части водки и одна часть кофейного ликера),

по которой коктейль изготавливается различными производителями на протяжении длительного времени. Указанное обусловлено информацией о том, что коктейль под названием «BLACK RUSSIAN» («Черный русский») впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом в гостинице Метрополь в Брюсселе в честь Перла Места (en: Perle Mesta), тогда посла США в Люксембурге. Коктейль считается предком всех кофейных коктейлей. Свое название «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» коктейль получил знаменуя темный период холодной войны против Советского Союза. В случае изменения рецептуры получится иной коктейль с другим составом и свойствами, в отношении которого не допускается использование названия «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский», поскольку оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава и свойств товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены копии страниц следующих печатных изданий:

- «Коктейли. Для бара и для дома», С. Циро, В. Ланкин, А. Трифонов – РА «М&М», 1996 г. [1];

- «Коктейли и пунши. Классические и безалкогольные напитки», Сью Мигальски – «КРОН-ПРЕСС», 1996 г. [2];

- «Азбука бармена», И.Н. Тихомиров – М.: Церих-ПЭЛ, 1997 г. [3];

- «Рецептуры коктейлей (Профессионалам и не только)», О.В. Саламаха, А.В. Фомин – М.: издатель Родионова Е.Л., 1997 г. [4];

- «1000 классических коктейлей», Кросс Роберт, пер. с англ. О.Б. Мазуриной – М.: Рольф, 2000 г. [5];

- «Коктейли: справочник для бармена», Р. Стиббен, Ф. Корсар, перевод Т. Евсеева – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001 г. [6];

- «Самые популярные коктейли», Бен Рид, перевод Е. Зайцевой – М.: издательство Эксмо, 2003 г. [7];

- «Энциклопедия коктейлей. 1771 рецепт» – Москва, «ЮНИОН-паблик», 2005 г. [8];

- «Коктейли», пер. с итал. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004 г. [9];

- «Коктейли мира: искусство бармена», И. Бармина – М.: Издательство ВВРГ, 2008 г. [10];

- «Библия бармена. Все спиртные напитки, вина и коктейли. Мастерство создания, искусство подачи и алхимия вкуса», Ф. Евсевский – ЕВРОБУКС [11];

- «Путеводитель по коктейлям», В. Ри – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 г. [12];

- «Водка. Коктейли с водкой», Ю. Григорьева – М.: Эксмо, 2010 г. [13];

- «10 000 коктейлей», П. Кнорр [пер. с англ.] – М.: Эксмо, 2010 г. [14];

- «Официант, бармен»: учеб. Пособие для нач. проф. образования, В.И. Ермакова – М.: Издательский центр «Академия», 2012 г. [15].

К возражению также приложены распечатки публикаций из сети Интернет с сайтов yandex.ru, ru.wikipedia.org, barclass.ru, cocktailing.ru [16].

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в смысле пункта 2 статьи 1512 Кодекса;

- доводы возражения не подтверждаются фактами;

- оспариваемый товарный знак не является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление, поскольку не обладает соответствующими признаками, а издания [1] – [15], в которых упоминается коктейль «Черный русский», выпущены небольшим тиражом;

- в указанных источниках приводятся рецепты коктейлей, предназначенные для самостоятельного их изготовления;

- лицом, подавшим возражение, не представлено фактических данных о производстве или коммерческом обороте иным лицом (не правообладателем)

коктейлей, маркированных спорным обозначением, поскольку впервые такой товар был введен в гражданский оборот правообладателем;

- обозначение «Черный русский» является фантазийным, поскольку само по себе оно не содержит никаких указаний, характеризующих товар;

- ассоциативное восприятие оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, носит субъективный характер и зависит от многих факторов, различных в зависимости от восприятия конкретными лицами;

- в возражении отсутствуют доказательства того, что потребитель воспринимал (на дату приоритета) обозначение «Черный русский» однозначно как характеристику определенного товара без домысливания и дополнительного рассуждения;

- обозначение «Черный русский» означает «человек, принадлежащий к негроидной расе, являющийся российским гражданином или проживающий на территории России», следовательно, не является прямым описанием характеристик какого-либо товара, в том числе напитков, отнесенных к 33 классу МКТУ;

- оспариваемый товарный знак приобрел дополнительную различительную способность, поскольку маркированный им слабоалкогольный напиток производится, рекламируется и реализуется на территории России с 1999 года, поэтому к 2011 году товарные знаки правообладателя «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» приобрели узнаваемость среди потребителей, у которых, в свою очередь, сформировалось представление о конкретном производителе этих напитков;

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

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 489292.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- справка Национальной Ассоциации слабого алкоголя [17];
- копия лингвистического заключения от 15.07.2003 [18];
- письмо правообладателя от 03.03.2014 [19];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 489292 [20];
- сведения о рекламных компаниях напитка «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» с 2006 года маркетинговой компанией ООО «Маркетинг лонж», CD-диск с рекламным роликом [21];
- копии лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии с отчетами [22];
- копии договоров и накладных о реализации напитка «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» с 2008 года ООО «Торнадо» [23];
- копии договоров и накладных о реализации напитка «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» с 2008 года ООО «Сервис Плюс» [24];
- распечатки сведений и публикаций из сети Интернет с сайтов top20brands.ru, cfin.ru, export.by [25].

Решением Роспатента от 06.04.2014 возражение от 09.12.2013 было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457363 признано недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2014 по делу № СИП-546/2014 признано недействительным решение Роспатента от 06.04.2014 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457363. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 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-546/2014 Суд по интеллектуальным правам установил, что обозначение «Черный русский» является фантазийным для товаров «коктейли» 33 класса МКТУ и его регистрация не нарушает положений пункта 1 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 «Черный русский» 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 «Черный русский» во всеобщее употребление, в возражении не ставился, а довод о том, что оно не обладает различительной способностью не доказан;

- суд первой инстанции указал на необходимость учета доказательств приобретения оспариваемым товарным знаком дополнительной различительной способности, имеющих в материалах заявки № 2011709709;

- до даты введения правообладателем в коммерческий оборот обозначения «Черный русский» 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 04.12.2014 [26];

- копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 [27].

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

С учетом даты приоритета (01.04.2011) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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, в частности, 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

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.

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 № 489292, 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 № 489292.