

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 10.10.2007, поданное ООО «Роялти», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №126926, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «RASPUTIN» по заявке №95700801/50 с приоритетом от 25.01.1995 зарегистрирован 16.06.1995 за №126926 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя компании Херм. Г.Детлеффсен ГмБХ унд Ко., Фленсбург, Германия в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, в том числе водка».

Согласно договору о передаче исключительного права, товарный знак по свидетельству №126926 был уступлен. Договор зарегистрирован в установленном порядке 19.02.2002, регистрационный № 26948 и в настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №126926, с учетом изменения наименования правообладателя от 01.06.2007, является компания Беренцен-Группе АГ, Германия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 10.10.2007 поступило возражение с дополнением, представленным 10.06.2008, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №126926, как произведенной в нарушение пункта 3 (2) статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-I, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

В качестве доказательств нарушения требований, регламентированных вышеуказанной правовой нормой, лицо, подавшее возражение, приводит следующие аргументы:

- оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «RASPUTIN» (кириллица – РАСПУТИН) и стилизованное изображение, визуально прямо соотносящееся с изображением исторически широко известного лица – Г.Е. Распутина, в связи с чем использование этой фамилии в товарном

знаке фирмы из Германии способно породить в сознании потребителя ассоциативное представление об изготовителе и месте производства товара, не соответствующее действительности;

- водка под оспариваемым товарным знаком в начале 90-х годов 20 века широко рекламировалась как «оригинальный продукт из Германии», но в настоящее время не производится ни правообладателем, ни лицензиатом (ООО «Торговый дом «ШАМΠΑНСКИЕ ВИНА» [ЗАО «Игристые вина»]);
- имеется судебная практика по рассмотрению дела, связанного с регистрацией товарного знака со словесным элементом «АФНАСИЙ» на имя иностранного лица;
- знак, содержащий словесный элемент «VODKA» является ложным относительно товара, поскольку зарегистрирован для алкогольных напитков, а не только для водки;
- регистрация в качестве товарного знака на имя иностранного лица широко известной исторической личности – Г.Е. Распутина также противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К возражению приложены:

- копия оспариваемого товарного знака и фотографии Г.Е. Распутина [1];
- статьи «Водка других стран мира», «Кому подмигивал «Распутин?», А.В. Немцов. «Современная алкогольная ситуация в России», «Под градусом» [2];
- статьи из сети Интернет касающиеся канонизации Г.Е. Распутина [3];
- Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа по делу №КА-А40/6548-05 [4];
- Сведения о регистрации товарных знаков с элементами «Rasputin», «Pushkin», «Potemkin» [5].

Правообладатель в установленном порядке ознакомленный с возражением от 10.10.2007 предоставил отзыв от 07.07.2008 и дополнение к отзыву от 27.06.2008, в которых содержатся следующие аргументы на доводы возражения:

- заявленное обозначение содержит распространенную русскую фамилия и изображение лица мужского пола с бородой, что не позволяет ассоциировать данные элементы с каким-либо лицом, и, следовательно, не порождает в сознании потребителя представление об его изготовителе или месте происхождения товара, которое не соответствует действительности;

- оспариваемая регистрация № 126926 существует уже 13 лет; использование знака на территории РФ началось в 1993 году; товар водка «Распутин» производилась исключительно на территории Российской Федерации с указанием конкретного производителя. Таким образом, российский потребитель не может быть введен в заблуждение относительно места производства товара и его изготовителя;
- наличие огромного количества действующих регистраций товарных знаков, правообладателями которых являются иностранные компании, и состоящих из известных русских фамилий, и наоборот, зарегистрированных на имя российских компаний и состоящих из известных иностранных фамилий, подтверждает практику проведения экспертизы в российском Патентном ведомстве;
- сам факт введения потребителя в заблуждение лицом, подавшим возражение, не доказан;
- в настоящее время правообладатель заключил лицензионный договор с ООО «Торговый дом «Шампанские вина» (г.Санкт-Петербург), согласно которому Лицензиат осуществляет производство, использование и дистрибуцию водки RASPUTIN на территории России;
- в отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что проставление знака на алкогольных напитках, не являющихся водкой, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, правообладатель указывает, что оспариваемым знаком не может быть маркирован иной товар, кроме товара водка в соответствии с Законом РФ «О правах потребителей»;
- товарный знак не содержит слов и элементов непристойного содержания, призывов антигуманного характера, оскорбляющих человеческое достоинство, религиозные чувства и т. п.;
- ссылочные материалы возражения датированы после даты приоритета товарного знака №126926, многие из них не содержат ссылок на источник информации или не датированы, а судебное решение не имеет преюдициального характера.

К отзыву на возражение представлены копии следующих материалов.

- Публикации товарных знаков, представляющих собой фамилии [6];
- Решение Высшей патентной палаты Роспатента от 11.03.2003 [7];
- договор от 30.09.2003 между ООО «Торговый дом «Шампанские вина» и ООО «СФТ», товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение [8];

- договор от 08.12.2003 между ЗАО «Игристые вина» и ООО «Торговый дом «Шампанские вина», товарная накладная, счет-фактура, платежное поручение [9];
- договор №1015 от 05.06.2004 на проведение работ по государственной регистрации этилового спирта из пищевого сырья, алкогольсодержащей продукции, денатурированных этилового спирта и спиртосодержащей продукции, изготовленных из пищевого сырья; документы по исполнению договора [10];
- договор поставки №31 от 17.07.2001 между ООО «Ликеро-водочный комбинат «Амтел» и ООО «Торговый дом «Шампанские Вина» [11];
- сведения по разработке рецептуры водки «Распутин» [12];
- технологическая инструкция по производству водки Распутин (Rasputin) ТИ 10-29055-03, утвержденной Департаментом пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания Минсельхоза РФ 22.12.2003 г., на 7 л. [13];
- рецептура водки Распутин (Rasputin) РЦ 10-29055-03, утвержденная Департаментом пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания Минсельхоза РФ 22.12.2003, на 3 л. [14];
- Сертификаты на водку «Rasputin» от 12.02.2004 и 14.02.004, платежные поручения, акты выполнения работ, счета-фактуры [15];
- Сведения по поставкам водки 'RASPUTIN' от ООО «Ликеро-водочный комбинат «Амтел» к ООО «Торговый дом «Шампанские Вина» [16];

Отчет о производственных показателях ООО «Ликеро-водочный комбинат «Амтел» [17].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 01.07.2004 лицо, подавшее возражение, представил комментарий к дополнению к отзыву правообладателя от 23.06.2004 (на 3 л.), в котором выразил несогласие с доводами правообладателя, указав на то, что «правообладателем не было представлено никаких относящихся к делу сведений, опровергающих доводы возражения».

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, Палата по патентным спорам находит доводы возражения, касающиеся нарушения требований, установленных пунктом 2 статьи 6 Закона, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета (25.01.1995) заявки №95700801/50 правовая база для

оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06.03.1980 и действовавшую с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983, №131 (далее - Инструкция).

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 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 пункте 3.1.4.2 Инструкции указано, что для того, чтобы обозначению было отказано в регистрации, достаточно, чтобы ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов, составляющих часть заявленного обозначения.

В соответствии с абзацами первым и третьим пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В качестве документа, отражающего практику экспертизы, использованы Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Роспатента от 23.03.2001 №39 (далее – Рекомендации).

При анализе заявленных обозначений следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана (пункт 2.2 Рекомендаций).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №126926 является комбинированным обозначением – этикеткой прямоугольной формы. В верхнем правом углу этикетки расположен треугольник со словом «The Original» (в переводе с английского – настоящая, оригинальная). В центральной части этикетки, согласно описанию, приведенному в заявке, находится «стилизованное изображение мужчины в черно-красной одежде с бородой, изображение не принадлежащее ни одной из известных исторических личностей». Ниже надпись «International Trade mark» (в транслитерации – интернешенл трейд марк; в переводе с английского языка – «всемирный товарный знак»); ниже следует словесный элемент, выполненный специальным шрифтом, - RASPUTIN (РАСПУТИН), ниже надпись, выполненная специальным шрифтом в три строки – Imported Crystal – Clear Vodka Smooth & Genuine (транслитерация – «импортед кристал клиар водка смус энд джинью»; в переводе с английского языка – импортная кристально чистая водка мягкая и

настоящая); ниже в прямоугольнике словесный элемент - Vodka (Водка); справа и слева вдоль краев этикетки расположены надписи: слева - 700 ml. Perfect mixer for cocktails and longdrinks 70 cl. (в транслитерации - 700 мл. перфект миксер фор коктейлс энд Лондринкс 70 кл.; в переводе с английского языка – 700 мл, отличное составляющее для коктейлей и напитков 70 cl.); слева от овала по вертикали – надпись 80 US Proof Serve well chilled 70° Br. Proff (транслитерация – 80 юс пруф серв уэл чилд 70°); справа и ниже от овала в фигурном круге надпись 40 % vol e 0,71 l. – содержание алкоголя в напитке и емкость тары. Слева и ниже от овала в фигурном круге находится изображение мужчины, описание которого идентично вышеупомянутому. Знак охраняется в черном, белом, синем, красном, золотистом цветовом сочетании.

Для того, чтобы вынести суждение о том, что какой-либо из элементов знака способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя необходимо, чтобы элемент знака указывал либо на изготовителя товара, либо на товар, сведения о котором не соответствовали бы действительности.

В пункте 2.2 Рекомендаций указывается, что в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Анализ элементов оспариваемого знака на предмет их соответствия требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 6 Закона, выявил следующее.

Изображение мужчины с бородой, а также словесный элемент «RASPUTIN», выполненный латинскими буквами, не содержат прямого указания на товар или изготовителя товара.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что для вывода о нарушении требований пункта 2 статьи 6 Закона достаточно возможности соотнесения элементов знака, в частности, словесного элемента «RASPUTIN» и изображений мужчины с бородой с личностью Григория Распутина, известной из истории России, ничем не обосновано. Из предоставленной правообладателем материалов следует наличие как минимум двух исторических лиц, носящих фамилию Распутин, в частности, русский писатель В.Г.Распутин (р.1937) и собственно Г.Е.Распутин. Отсутствие инициалов не позволяет соотнести словесный элемент знака «Rasputin» с конкретным историческим лицом и тем более с изображением мужчины с бородой.

Следовательно, в оспариваемой регистрации потребитель ассоциативно может соотнести указанные элементы знака как с личностью Григория Распутина, писателя В.Г.Распутиным, так и с каким-либо иным лицом.

В связи с этим рядовой потребитель будет воспринимать оспариваемый знак через различные ассоциации, прямо не связанные с конкретным лицом, а также с местом производства товара.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «RASPUTIN» и изображение мужчины с бородой способны ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товара являются неубедительными.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «Vodka» (Водка) способен вводить в заблуждение относительно товара, так как зарегистрирован для алкогольных напитков, а не только для водки, следует указать следующее. Поскольку в анализируемом товарном знаке в виде этикетки присутствует указание на товар – «водка», относящийся к алкогольным напиткам, то производителю нет никаких оснований выпускать какой-либо иной товар, а также маркировать своим товарным знаком товар, не являющийся водкой, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара.

Отсутствие в оспариваемом товарном знаке элементов непристойного содержания, призывов антигуманного характера, оскорбляющих человеческое достоинство, религиозные чувства и т. п. не дает оснований для отнесения товарного знака по свидетельству №126926 к разряду обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Таким образом, имеющиеся в деле материалы не позволяют сделать вывод о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №126926.