

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 06.10.2010, поданное ОАО «Весьегонский винзавод», г. Весьегонск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 01.07.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009702673/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009702673/50 с приоритетом от 13.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное наименование «HOUSE WINE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 01.07.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается следующим:

- заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование предприятия (в переводе с английского «house» - дом, «wine» - вино, см. «Англо-русский словарь», Академия проект, Санкт-Петербург, 1996, стр. 372, 864);

- принимая во внимание довод заявителя о том, что заявленное обозначение переводится как «домашнее вино», можно сделать вывод, что для

части заявленных товаров обозначение «HOUSE WINE» не обладает различительной способностью, указывает на вид товара и его свойства;

- в отношении другой части заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.10.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение переводится с английского языка как «домашнее вино»;

- в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции» производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями при наличии соответствующих лицензий;

- поскольку в домашних условиях производство вина согласно действующему законодательству невозможно, обозначение «домашнее вино» не может быть отнесено к категории алкогольной продукции, является фантазийным, а, следовательно, обладает различительной способностью;

- существует ряд регистраций с охраняемым словесным элементом «домашний», например, «Сметана домашняя» (свидетельство №323454), «Сыр домашний» (свидетельство №322865), что свидетельствует о единообразном подходе при регистрации подобных обозначений;

- утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение указывает на вид товара и его свойства, лишено законного и логического обоснования, носит субъективный характер.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.07.2010 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы возражения и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты (13.02.2009) поступления заявки №2009702673/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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.

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.

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

Заявленное на регистрацию обозначение «HOUSE WINE» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки №2009702673/50.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «HOUSE» и «WINE» имеют определенное смысловое значение. Так, «HOUSE» в переводе с английского языка означает «дом, домашний», а «WINE» - вино, см. <http://lingvo.yandex>. Как отмечается самим заявителем, обозначение «HOUSE WINE» переводится как «домашнее вино».

Следует отметить, что «вино» - это определенный вид алкогольной продукции, содержащийся в перечне 33 класса МКТУ. Словосочетание «домашнее вино» означает, что вино приготовлено либо в домашних условиях, либо по домашним рецептам. В этой связи можно сделать вывод, что заявленное обозначение является описательным для части товаров 33 класса МКТУ, поскольку характеризует товар, указывает на его вид и качества (свойства) и в этой связи является неохраняемым. Довод заявителя о том, что производство вина в домашних условиях невозможно, не соответствует действительности. Так, согласно сведениям, приведенным в сети Интернет (см., например, поисковую систему Яндекс), существует множество общедоступных рецептов и способов приготовления «домашнего вина», и применение данных рецептур при изготовлении вина промышленным способом не нарушает действующее законодательство о производстве алкогольной продукции.

Принимая во внимание, что в состав заявленного обозначения входит указание на вид товара «вино», в отношении другой части испрашиваемых товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение будет являться ложным в отношении вида товара.

Что касается доводов заявителя относительно сложившейся практики Роспатента при регистрации обозначений со словесным элементом «домашний», следует отметить, что словосочетание «Домашнее вино»

исключается из самостоятельной правовой охраны. Так, например, в комбинированных товарных знаках по свидетельствам №330793, №325172 словесный элемент «Домашнее вино» указан в качестве неохраняемого.

Относительно предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №323454 («Сметана домашняя»), №322865 («Сыр домашний») необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности ведется отдельно с учетом всех фактических обстоятельств дела, в том числе с учетом приобретенной различительной способности.

Таким образом, анализ всех материалов дела позволяет сделать вывод о том, что приведенный в заключении экспертизы довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным действующим законодательством, является обоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.10.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 01.07.2010.