

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 02.03.2020, поданное компанией «ЦЗЯНСУ ЯНХЭ БРЮВЕРИ ДЖОИНТ-СТОК КО., ЛТД», Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 31.10.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728041, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2018728041 подано 05.07.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 31.10.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728041 в отношении части товаров 33 и всех услуг 35 класса МКТУ с указанием всех словесных элементов «TRADE MARK», «YANGHE DAQU» в качестве неохраняемых. В отношении остальной части товаров

33 и всех товаров 32 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения было отказано.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы не обладают различительной способностью по следующим причинам: "YANGHE DAQU" (YANGHE» (Yanghe (ликер) разновидность китайского алкогольного напитка Baijiu), относится к категории по меньшей мере дюжины китайских ликеров, изготовленных из зерна; «DAQU» (Daqu традиционная китайская закваска для брожения ликеров. Пшеничная мука является основным ингредиентом для приготовления Daqu, но некоторые специфические типы требуют использования ячменя и ячменной муки. В зависимости от самой высокой температуры, достигнутой во время инкубации, Daqu обычно можно разделить на три типа: высокотемпературный Daqu (60-70°C), среднетемпературный Daqu (50-60°C) и низкотемпературный Daqu (40-50°C) (см. Интернет сайты: <http://ekaterinburg.chineseconsulate.org/rus/wjil/t791010.htm/>; <http://iclub-china.com/rus/a05/b0305/c0000/d00000/>; http://russian.china.org.cn/links/txt/2007-09/23/content_8937687.htm/; <https://alcofan.com/kitajskaya-vodka-bajczyu.html>, <https://en.wikipedia.org/wiki/Baijiu>, <https://www.abirus.ru/content/564/623/625/646/661/11041.html/>; <https://russia.omicsonline.org/peer-reviewed/metaproteomic-characterization-of-daqu-a-fermentation-starter-cultureof-chinese-liquor-68638.html/>; en.wikipedia.org/wiki/Qu и др.); «Trade mark» (англ. Товарный знак см. <https://translate.google.ru/>), не подлежат правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных товаров 33 класса МКТУ и всех товаров 32 класса МКТУ, которые не представляют собой вид товара «байцзю», словесные элементы «YANGHE DAQU» способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида

и свойств товара, и поэтому в отношении них заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана.

Приобретенная различительная способность заявленного обозначения, включающего словесные элементы «YANGHE DAQU», и ассоциирование его с заявителем не доказаны на этапе принятия решения Роспатента от 31.10.2019.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- приведенные в оспариваемом решении Роспатента ссылки на сайты (<https://www.abirus.ru/content/564/623/625/646/661/11041.html/>; <https://russia.omicsonline.org/peer-reviewed/metaproteomic-characterization-of-daqu-a-fermentation-starter-cultureof-chinese-liquor-68638.html/>) не содержат той информации, которой руководствовалась экспертиза при вынесении решения; вместе с тем сайты (<http://ekaterinburg.chineseconsulate.org/rus/wjil/t791010.htm/>; <http://iclub-china.com/rus/a05/b0305/c0000/d00000/>; <https://en.wikipedia.org/wiki/Baijiu>) содержат указание на то, что водка Янхэ Дацуй является одной из наиболее известных торговых марок алкогольной продукции в Китае- то есть отсылают к заявителю;
- в оспариваемом решении не представлено надлежащего обоснования отнесения обозначения «YANGHE DAQU» к обозначениям не обладающим различительной способностью;
- обозначение «YANGHE» является оригинальным элементом фирменного наименования заявителя – компании «JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.», созданной в 2002 году; «YANGHE» является общеизвестным товарным знаком в Китае на имя заявителя; продукция заявителя, маркированная обозначением «YANGHE DAQU» является победителем множества выставок и конкурсов алкогольной продукции Китая;
- заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесных элементов «TRADE MARK».

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 31.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018728041 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- (1) – Свидетельство на общеизвестный товарный знак Китая;
- (2) - Регистрационное свидетельство на произведение искусства от 18.12.2015;
- (3) – Лицензия на ведение коммерческой деятельности компании «JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.»;
- (4) - Грамоты и дипломы (диплом, выданный комиссией по утверждению премий выставки продуктов питания 27.12.1998; диплом, выданный управлением по контролю за качеством и технологиями провинции Цзянсу, декабрь 1999; специальный диплом третьей общегосударственной выставки алкогольной продукции от 10.09.1979; почетная грамота от 2001г.; - общегосударственный диплом безопасных и высококачественных продуктов питания от октября 2002г., почетная грамота «Китайский бренд алкогольной продукции 2008»; сертификат, выданный комитетом продвижения известных марок Китая от декабря 2009г., - извещение о результатах ценности бренда в КНР 2015г., сертификат «100 лидирующих предприятий КНР в 2012»);
- (5) – Свидетельства о регистрации обозначения в других странах (Танзании, Перу, Бруней-Даруссалам, Бразилии);
- (6) - Международные регистрации на имя заявителя;
- (7) – Полный перечень видов алкогольной продукции согласно Приказу Росалкогольрегулирования.

С учетом даты (05.07.2018) поступления заявки № 2018728041 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2018728041 является комбинированным, состоит из словесных элементов «TRADE MARK» и «YANGHE DAQU», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных внутри окружности; графические элементы представляют

собой стилизованное изображение козы, иероглифов, листьев растения и множественных крупных точек, расположенных внутри окружности. Правовая охрана испрашивается для товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно заключению по результатам экспертизы, словесные элементы «YANGHE DAQU» в составе заявленного обозначения являются описательными, так как указывают на вид товара – «ликер YANGHE» и на его свойства «приготовленный из закваски DAQU».

В качестве обоснования указанных значений слов «YANGHE DAQU» в заключении приведены ссылки на следующие Интернет-сайты:

- 1) <http://ekaterinburg.chineseconsulate.org/rus/wjil/t791010.htm/>;
- 2) <http://iclub-china.com/rus/a05/b0305/c0000/d00000/>;
- 3) http://russian.china.org.cn/links/txt/2007-09/23/content_8937687.htm/;
- 4) <https://alcofan.com/kitajskaya-vodka-bajczyu.html>;
- 5) <https://en.wikipedia.org/wiki/Baijiu>;
- 6) <https://www.abirus.ru/content/564/623/625/646/661/11041.html/>;
- 7) <https://russia.omicsonline.org/peer-reviewed/metaproteomic-characterization-of-daqu-a-fermentation-starter-cultureof-chinese-liquor-68638.html/>;
- 8) en.wikipedia.org/wiki/Qu.

Анализ информации, размещенной на указанных выше сайтах, показал, что на дату заседания коллегии 15.04.2020 – ссылки (1-3, 6-7) являются недоступными, либо информация была удалена с соответствующих страниц сайтов, следовательно, коллегия не имеет возможности оценить содержание указанных источников информации.

Что касается оставшихся ссылок (5 и 8), то следует заметить, что они посвящены китайскому напитку «БАЙЦЗЮ» и содержат ссылки на известные бренды, под которыми выпускается соответствующий продукт, среди которых перечислен «YANGHE DAQU». Из указанного следует только то, что словесные

элементы «YANGHE DAQU» являются наименованием бренда, а не видовым наименованием продукта.

Ссылка на сайт (4) доступна к просмотру, на нем размещена информация о напитке «БАЙЦЗЮ», а также приводится классификация «неароматизированный байцзю делится на следующие подвиды: «Yanghe» появился во времена династий Суй и Тан. Изготавливается из превосходного сорго, пшеницы, ячменя и гороха». Достоверность размещенной информации не может быть подтверждена, поскольку отсутствуют ссылки на источники размещения подобной информации.

Проверка ссылок (1-8) по веб-архиву «web.archive.org» показала, что данные о дате размещения соответствующих страниц на сайтах (1-4, 6-7) отсутствуют, в связи с чем коллегия не может установить были ли указанные данные опубликованы ранее даты приоритета заявленного обозначения.

Таким образом коллегия не усматривает из приведенных в решении Роспатента от 31.10.2019 ссылок, что словесные элементы «YANGHE DAQU» заявленного обозначения являются указанием на вид и свойства каких-либо товаров.

Словарные источники не содержат словесных элементов «YANGHE DAQU» в качестве лексической единицы, следовательно, они не имеют перевода на русский язык.

Согласно ГОСТ-у «Межгосударственный стандарт ликеро-водочной промышленности», утвержденному в 2000 году, а также согласно Приложению №1 «Классификатор видов алкогольной продукции» к Порядку заполнения деклараций об объеме производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, утвержденному приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 августа 2012 года №231 словесный элемент «YANGHE» отсутствует в качестве видового указания спиртосодержащего продукта.

На основании изложенного выше следует сделать вывод о том, что описательность словесных элементов «YANGHE DAQU» не доказана. Использование словесных элементов «YANGHE DAQU» в качестве термина не подтверждено, так как они отсутствуют в словарных источниках информации, также

не доказано вхождение словесных элементов «YANGHE DAQU» в гражданский оборот в качестве наименования товара определенного вида.

Кроме того, коллегией учтены представленные дополнительные документы (6) согласно которым на имя компании заявителя «JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO., LTD.» зарегистрированы, в том числе, следующие знаки

«», «*Yanghedagu*», «**YANGHE**», «**YANGHE SPIRIT CLASSIC**» по международным регистрациям №№ 1463251, 1455511, 1414357, 1456046 с базовыми регистрациями в стране-происхождения – Китай.

Указанное является подтверждением предоставления правовой охраны обозначению «YANGHE» в одной из стран-участниц Конвенции по охране промышленной собственности, подписанной в Париже 20 марта 1883 г., пересмотренной 14 декабря 1900 г., 2 июня 1911 г., 6 ноября 1925 г., 2 июня 1934 г., 31 октября 1958 г. и 14 июля 1967 г., 2 октября 1979 г., вступивший в силу для СССР 26 апреля 1970 г. (далее Парижская конвенция), а именно, в стране происхождения напитка «БАЙЦЗЮ» - Китайской народной республике.

Согласно разделу «А» статьи 6-quinquies Парижской конвенции, каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в этой статье.

Учитывая изложенное у коллегии нет оснований для применения исключений статьи 6-quinquies Парижской конвенции, а также пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, поскольку непосредственно в стране происхождения напитка «Байцзю» - Китайской народной республике, словесные элементы «YANGHE DAQU» признаны охраняемыми и обладающими различительной способностью, не связанными с указанием на вид и свойства товаров. Следовательно, согласно положениям раздела «А» статьи 6-quinquies Парижской конвенции данным словесным элементам в составе заявленного обозначения должна быть предоставлена правовая охрана.

В связи с тем, что основания для отказа, мотивированные несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией не подлежащими применению, отпали основания для анализа соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил согласие с указанием словесного элемента «TRADE MARK» в качестве неохраняемого.

С учетом всех изложенных обстоятельств коллегия усматривает, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем документы (1-5) не были учтены коллегией, так как перевод указанных материалов не заверен печатью переводчика, либо патентного поверенного, владеющего китайским языком. Таким образом достоверность содержания русского перевода относительно оригинального китайского текста не подтверждена представленными материалами.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2020, отменить решение Роспатента от 31.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018728041.