

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 23.06.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711106, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Симферопольский вино-коньячный завод», Автономная Республика Крым (далее- заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012711106 с приоритетом от 09.04.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «АЙ-ДАНИЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку может быть воспринято потребителем как указание на место происхождения товаров, так как «поселок Даниловка» имеет также наименование «Ай-Даниль», и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении отмечено, что заявитель расположен в селе Вилино и заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для

всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Еще одним пунктом основания для отказа в регистрации товарного знака послужило то, что заявленное обозначение «АЙ-ДАНИЛЬ» воспроизводит название вина, выпускаемого определенной фирмой на определенной территории в течение длительного времени, и, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и вида товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.06.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение обладает различительной способностью и большинством потребителей воспринимается как фантазийное, без связи с какими - либо известными объектами;

- прежнее название «Ай-Даниль» современного поселка Даниловка большинству потребителей маркируемого товара неизвестно;

- обозначение «Ай-Даниль» нельзя считать географическим названием, указывающим на место происхождения товара;

- маркировка вина обозначением «Ай-Даниль» другим лицом не является препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- товар, маркируемый обозначением «Ай-Даниль», не связан с особенностями территории, очерченной поселком, где расположено производство товара;

- способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не определяется в связи с фактом использования сходного обозначения другим лицом;

- наличие в оспариваемом решении ложных аргументов, искаженных фактов свидетельствует о необоснованности решения в целом;

- ГК НПАО «МАССАНДРА» не выпускает вина, маркированного обозначением «АЙ-ДАНИЛЬ», а производит «ПИНО ГРИ» и «ТОКАЙ», а на этикетках этих вин данное обозначение выполнено более мелким шрифтом;

- не существует критерия «введение потребителя в заблуждение относительно вида товаров». Даже, если бы кто-либо производил вино, маркированное обозначением «АЙ-ДАНИЛЬ», это не могло бы заменить вид товара «вино», так как на этикетках указывается вид товара;

- заявленное обозначение используется для маркировки бренди. Указанный бренди имеет широкую аудиторию потребителей. Потребители бренди не информированы о географических названиях мелких поселков в Крыму.

Помимо указанных доводов заявителем в рассматриваемом возражении приведены оценочные, эмоционально окрашенные отзывы об эксперте, проводившем экспертизу заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012711106 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно «бренди; виски; водка; джин; настойки горькие; ром».

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия публикации регистрации в Украине.
2. Распечатки с сайтов сети Интернет о продукции объединения «Массандра».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (09.04.2012) поступления заявки №2012711106 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 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 пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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 2.5.1 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 обозначение «АЙ-ДАНИЛЬ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

По сведениям сети Интернет входящий в состав обозначения словесный элемент «АЙ -ДАНИЛЬ» является «старым названием поселка Дани́ловка (до 1948 года Ай-Дани́ль, расположен на южном берегу Крыма, входит в городской округ Ялта Республики Крым.

Свое название несет со II-IV вв. Здесь было крупное древнегреческое поселение с храмом Святого Даниила. В Средневековье здесь появилось одно из первых генуэзских

поселений, но в связи с созданием более мощной крепости Дженеvez-Кая вблизи Гурзуфа, сооружения в Ай-Даниле были заброшены и пришли в упадок.

Именно здесь с 1889 года размещалось удельное имение императора Александра III «Ай-Даниль-Массандра», выкупленное у наследников светлейшего князя С.М.Воронцова. Романовы, ставшие владельцами имений, передали управление ими князю Л.С. Галицину. Царь Николай II неоднократно бывал здесь с 1898 года. На этих землях выращивали виноград, строили виноподвалы и другие сооружения. В этот период в деревне была создана почтовая станция «Ай-Даниль», с постоянным двором, где меняли лошадей к почтовым каретам и пассажирским дилижансам. В 1904г. имение «Ай-Даниль» вошло в состав царского Ливадийско-Массандровского управления» (См. www.wikipedia.ru).

В настоящее время, указанное обозначение не используется в качестве географического наименования указанного поселения.

Одним из оснований для отказа в регистрации послужило то, что заявленное обозначение указывает на географическое происхождение товара, однако, исходя из вышеуказанной информации, обозначение «АЙ-ДАНИЛЬ» напрямую не указывает на место нахождения производителя товара, не требует свободного использования разными производителями, и, следовательно, не подпадает под категорию обозначений, квалифицируемых как неохраноспособные в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.2.3 Правил.

Что касается, несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Несмотря на то, что обозначение «АЙ-ДАНИЛЬ» в настоящее время не используется как географическое наименование, информация о том, что данное обозначение является устаревшим названием поселка «Даниловка» является открытой.

В посёлке расположен широко известный санаторно-курортный оздоровительный комплекс «Ай-Даниль», который действует с 1962 года по настоящее время.

Не случайно для строительства было выбрано именно это место. Близость Никитского ботанического сада с его уникальными растениями, соседство моря и можжевелевой рощи - все это сформировало прекрасный лечебный климат курорта.

Еще одной особенностью данного места являются его виноградники.

Так, в начале XIX века на этом месте заложил свое имение генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии Михаил Семенович Воронцов. Пологие склоны от берега моря до подножия отвесных скал превратились в обширные виноградники. Для посадок выписывались лучшие сорта виноградных лоз из Бургонии, Венгрии, Испании, с берегов Рейна. Именно здесь был построен первый в Крыму винный подвал. Знаменитое «Пино-гри Ай-Даниль» получали из винограда, который выращивался только на землях «Ай-Даниля». Виноделие южнобережных имений давало немалые доходы.

Таким образом, в сознании потребителя обозначение «АЙ-ДАНИЛЬ» имеет устойчивую ассоциацию с определенным географическим местом, а поскольку, заявитель находится в ином месте, а именно в селе Вилино, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на имя заявителя, так как способно ввести потребителя в заблуждение, относительно место нахождения изготовителя.

Также анализ сети Интернет показал, что обозначение «АЙ-ДАНИЛЬ» используется для маркировки вина, производителем которого является ГК НПАО «Массандра».

Вино «АЙ-ДАНИЛЬ» имеют богатую и давнюю историю.

Пино-гри́ Ай-Дани́ль — марочное розовое ликёрное вино. Единственный производитель — ГК НПАО «Массандра» в Крыму.

Вино вырабатывается с 1880 года. Его изготавливают из сорта винограда Пино серый, произрастающего в окрестностях села Даниловка на Южном берегу Крыма. Данная местность особенно благоприятна для произрастания винограда. Необходимым условием для производства этого вина является достижение виноградом содержания сахара в 30 %.

Характеристики вина: содержание спирта 13 %, сахара 24 г/100 куб. см, титруемых кислот 4—5 г/куб. дм. Цвет тёмно-янтарный. Буquet с оттенками айвы и ржаной хлебной корочки.

На международных конкурсах вино награждено: 10-ю золотыми (награждено золотой медалью на «Втором международном конкурсе виноградных вин и коньяков» в Ялте в 1970 году и большой золотой медалью на Международном конкурсе «Ялта. Золотой Грифон — 2008» и 3-мя серебряными медалями. Среди них награды на конкурсах:

«Любляна» (1955), «Брюссель» (1958), «Венгрия» (1958 и 1960 гг.) производится ГП «Гурзуф», входящим в состав ГК НПАО «Массандра».

Данное вино пользуется большой популярностью.

Довод заявителя о том, что ГК НПАО «Массандра» выпускает вино под иным названием, а именно «ПИНО ГРИ АЙ-ДАНИЛЬ» и словесный элемент выполнен более мелким шрифтом, коллегия отмечает следующее.

Обозначение «ПИНО ГРИ «Ай-ДАНИЛЬ» состоит из названия винограда, из которого произведено данное вино, и собственно его наименования.

Так, «Пино-гри» это технический (винный) сорт винограда, используемый для производства белых вин. Относится к эколого-географической группе западноевропейских сортов винограда. Ныне распространён на всех континентах. Несмотря на то, что кожица ягод окрашена в красноватые оттенки, виноград этот относят к белым сортам (См. www.wikipedia.ru).

Таким образом, с учетом истории вина, его широкой известности среди потребителей, обозначение «АЙ - ДАНИЛЬ» устойчиво ассоциируется именно с товаром вино и с его единственным производителем «ГК НПАО «МАССАНДРА», и регистрация данного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди; виски; водка; джин; настойки горькие; ром» на имя иного лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его изготовителя.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2012711106 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2014 от заявителя поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы возражения, оценка им была дана выше по тексту, в связи с чем не требуют дополнительного исследования.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 23.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 24.02.2014.