

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 от 09.12.2013, поданное ТСН Брэндс ЛТД., Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №352154, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2007703879 с приоритетом от 14.02.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.06.2008 за №352154 имя компании «Юнайтед Нэшнл Инвестментс Кампани Инк», Британские Виргинские острова в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, сером цветовом сочетании.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 13.11.2010 за №РД0072476, в отношении всех товаров исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к компании Беркли Кэпитал Эс.Эй., Нидерланды (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №352154 представляет собой



комбинированное обозначение **Black Russian**, в верхней части которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения грифона, в нижней части

- словесный элемент «BLACK RUSSIAN», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №294193, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче данного возражения, поскольку является правообладателем товарного знака «MARTY RAY» по свидетельству №406075, в состав которого в качестве неохраняемого входит словесный элемент «BLACK RUSSIAN». В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.08.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку;

- согласно общедоступным словарно-информационным источникам на дату подачи заявки коктейль под названием «BLACK RUSSIAN» (Черный русский) впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, который приготовил его в гостинице Метрополь в Брюсселе в честь Перла Места (en:Perle Mesta). Коктейль считается предком всех кофейных коктейлей. Получил свое имя «Черный русский», знаменуя темный период холодной войны против Советского Союза. Этот коктейль, который считается родоначальником смешанных напитков, включающих в себя кофе, вошел в сборник (Gotha) мировых коктейлей только во втором переиздании IBA;

- коктейль под названием «BLACK RUSSIAN» изготавливается различными производителями на протяжении длительного времени и имеет определенную рецептуру, а именно, классический «black russian» готовится следующим образом: две части водки и одна часть кофейного ликера;

- словесное обозначение «BLACK RUSSIAN» в отношении товара «коктейль» не обладает различительной способностью, в процессе его использования фактически стало видовым наименованием товара, и вследствие этого не может служить в качестве средства индивидуализации товара «коктейль»;

- словесное обозначение «BLACK RUSSIAN» в отношении товара «коктейль» является указанием на его вид, состав и свойства, а для иных товаров, например, товаров 32 класса МКТУ «пиво, безалкогольные напитки», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, его состава и свойств.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №294193 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии страниц печатных изданий: «Коктейли для бара и дома», 1996г. – [1];
- копии страниц печатного издания «Коктейли и пунши», 1996 г. – [2];
- копии страниц печатного издания «Азбука Бармена» выпуск 1, 1997г. – [3];
- копии страниц печатного издания «Рецептуры коктейлей», 1997 г. – [4];
- копии страниц печатного издания «1000 классических коктейлей», 2000 г. – [5];
- копии страниц печатного издания «Коктейли: справочник для бармена», 2001г. – [6];
- копии страниц печатного издания «Самые популярные коктейли», 2004 г. – [7];
- копии страниц печатного издания «Энциклопедия коктейлей», 2005 г. – [8];
- копии страниц печатного издания «Коктейли». 2004 г. – [9];
- копии страниц печатного издания «Коктейли мира: искусство бармена», 2008г. – [10];
- копии страниц печатного издания «Библия бармена. Все спиртные напитки, вина и коктейли» – [11];
- копии страниц печатного издания «Путеводитель по коктейлям», 2010г. – [12];
- копии страниц печатного издания «Водка. Коктейли с водкой», 2010г. – [13];

- копии страниц печатного издания «10 000 коктейлей», 2010г. – [14];
- копии страниц печатного издания «Официант, бармен», 2012г. – [15];
- распечатки из сети Интернет – [16].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 09.12.2013, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что обозначение «BLACK RUSSIAN» применительно к товарам 33 класса МКТУ «коктейли» вошло во всеобщее употребление товаров определенного вида;

- единственным аргументом в пользу довода вхождения обозначения «BLACK RUSSIAN» во всеобщее употребление, является наличие представленных ссылок на специальную литературу (в основном, переводную), выпущенную незначительным тиражом (менее 5 тыс. экз.), в которой упоминается алкогольный коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ/BLACK RUSSIAN»;

- по мнению правообладателя, «сведения в приведенных источниках, возможно вымышленные, являются, практически, литературными произведениями»;

- лицо, подавшее возражение, не представило материалов, свидетельствующих о факте производства или коммерческого оборота на территории Российской Федерации коктейлей (или других напитков), маркированных обозначением «Черный русский /BLACK RUSSIAN» (за исключением товаров правообладателя оспариваемого товарного знака);

- именно первый правообладатель оспариваемого товарного знака ввел в коммерческий оборот на территории Российской Федерации слабоалкогольный напиток с названием «Черный русский /BLACK RUSSIAN»;

- оспариваемый товарный знак не содержит никаких указаний, характеризующих товары и соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках;

- лицом, подавшим возражение, не было представлено доказательств того, что потребитель (в 2007 году) воспринимал словесный элемент «BLACK RUSSIAN» оспариваемого товарного знака однозначно, без рассуждений и домысливания, как характеристику определенного товара;

- учитывая смысловое значение словосочетания «BLACK RUSSIAN» оспариваемого товарного знака применительно к товарам «пиво; безалкогольные напитки; алкогольные напитки, за исключением пива, а именно коктейли», следует признать, что оно является фантазийным, следовательно, обладающим различительной способностью;

- обозначение «BLACK RUSSIAN» до даты приоритета оспариваемого товарного знака приобрело дополнительную различительную способность. Начиная с 1999 года, правообладатель осуществлял производство и реализацию слабоалкогольных напитков «BLACK RUSSIAN/ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ»;

- обозначение «BLACK RUSSIAN» не указывает на определенный состав алкогольного коктейля, поскольку из представленных справочников следует, что рецепты коктейлей имеют различный состав;

- товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, полностью соответствуют всем установленным Законом нормам и правилам. Ни одна из согласующих или контролирующих организаций, а также ни один потребитель никогда не высказывали мнения ни относительно отсутствия различительной способности у обозначения «BLACK RUSSIAN», ни о его ложности, или способности ввести потребителя в заблуждение;

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

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №294193.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- копия справка Национальной Ассоциации слабого алкоголя – [17];
- копия Лингвистического заключения от 15.07.2003 – [18];
- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству № 352154 – [19];
- информационные материалы рекламного характера – [20].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (14.02.2007) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №352154 включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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), указание 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 указание на место нахождения изготовителя товара.

Положениями пункта 14.4.1 Правил установлено, что при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с положением пункта 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.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным выше основаниям может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Поступившее 09.12.2013 возражение подано ТСН Брэндс ЛТД., заинтересованность которого обусловлена тем, что в отношении принадлежащего ему товарного знака (свидетельство № 406075) правообладателем инициирован спор, касающийся названия коктейля «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский», используемого обеими сторонами при маркировке алкогольных коктейлей.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение



, в верхней части которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения грифона, в нижней части - словесный элемент «BLACK RUSSIAN», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно аперитивы;

вина; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; настойки горькие; ром», в черном, белом, сером цветовом сочетании.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака пунктам 1, 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1] – [16] следует, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «BLACK RUSSIAN» представляет собой название алкогольного напитка, а именно коктейля, состоящего из водки и кофейного ликера (например, Kahlua).

Материалы содержат сведения о том, что коктейль «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» появился в период холодной войны и первоначально (1950-е гг.) подавался как состоящий из двух ингредиентов (водка и ликер), впоследствии рецепт был дополнен колой и колотым льдом, что привело к «облегчению» напитка и возрастанию его известности и популярности.

При этом информация в анализируемых источниках появилась в 1996 году – задолго до даты (05.12.2002) приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует отметить, что упомянутые материалы представляют собой справочники, словари, пособия, энциклопедии, которые предназначены не только для баров и ресторанов, изготавливающих коктейли на продажу, но и для неограниченного круга лиц, следовательно, они являются доступными российскому потребителю.

Таким образом, обозначение «BLACK RUSSIAN» воспроизводит наименование алкогольного коктейля с определенным составом, имеющего давнюю историю.

Доводы, касающиеся введения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в гражданский оборот правообладателем, начиная с 1999 года, не меняют изложенного выше вывода, поскольку представленные с возражением источники, являются справочной литературой, которая закрепляет устоявшиеся факты, следовательно, отражает существующую на рынке ситуацию. В связи с этим, представленные источники информации носят объективный, а не субъективный характер.

С учетом сказанного, наличие справочных изданий, имеющих более раннюю дату издания, чем 1999 год, свидетельствует о том, что правообладатель воспользовался давно существующим и применяемым в гражданском обороте названием вида коктейля.

При этом длительность существования коктейля «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» привела к указанию его в большинстве приведенных с возражением источников в качестве классического, что свидетельствует о том, что данный вид коктейля можно приобрести в любом предприятии, реализующем подобную продукцию, в частности, в барах, ресторанах, клубах и пр.

В дополнение к приведенному выше анализу коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что анализ иных, не приведенных в возражении, общедоступных источников информации, в том числе издававшихся до даты приоритета оспариваемого товарного знака, также свидетельствует о том, что словосочетанием «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» именуется популярный коктейль из водки и кофейного ликера (см. «Коктейли и алкогольные напитки» А.Е. Польской – М.: АСТ, 2001 г.). Указанное также подтверждает обоснованность выводов коллегии.

В связи с этим, являясь наименованием определенного вида товара, обозначение «BLACK RUSSIAN» должно оставаться свободным для всех участников рынка, реализующих подобную продукцию.

С учетом изложенного, словесный элемент «BLACK RUSSIAN» является описательности по отношению к товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно коктейли», поскольку при восприятии вызывает представление об определенном виде продукции – коктейль из водки и кофейного ликера и, следовательно, является неохранным на основании пункта 1 статьи 6 Закона, а в отношении остальных товаров 33 класса МКТУ, не отвечающих данному определению, способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, что приводит к выводу о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Вместе с тем при оценке охраноспособности комбинированного обозначения следует учитывать все его элементы. В данном случае возникновение ассоциаций с

конкретным производителем при восприятии оспариваемого товарного знака обусловлено всей совокупностью входящих в его состав элементов.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоит из словесного элемента, выполненного в оригинальной графической манере (слова выполнены один под другим, по вертикали, буквами черного цвета с серой обводкой, а также изобразительного элемента в виде стилизованного изображения грифона.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что несмотря на присутствие в оспариваемом знаке неохраняемого элемента «BLACK RUSSIAN» (не занимающего доминирующего положения), оно обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его существования в качестве средства индивидуализации товаров конкретного лица (правообладателя).

Ввиду изложенного, правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №2352154 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно коктейли» может быть оставлена в силе с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «BLACK RUSSIAN».

Что касается довода правообладателя о том, что его продукция прошла проверки всех регулирующих оборот данной продукции органов, не признавших обозначение «BLACK RUSSIAN» неохраноспособным, то он не может быть признан убедительным, так как указанные органы не проводят проверку правомерности предоставления исключительных прав на товарные знаки.

В отношении поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2014 особого мнения правообладателя, указывающего на отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, на необходимость переноса заседания коллегии для наиболее полного изучения материалов правообладателя, а также для предоставления дополнительных материалов и о рассмотрении шести возражений в одном заседании без учета особенностей каждого дела, необходимо отметить следующее.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, установлена коллегией на основе обстоятельств, изложенных в начале мотивировочной части настоящего заключения.

Заявление правообладателя о предоставлении дополнительных материалов по оспариваемому товарному знаку, а также представленного физически объемного пакета материалов касается его использования до даты его приоритета и служит подтверждением приобретения обозначением дополнительной различительной способности, однако, как указывалось выше, приведенные в возражении источники свидетельствуют о возникновении коктейля «BLACK RUSSIAN»/«Черный русский» значительно ранее начала использования спорного знака правообладателем, поэтому подробный анализ указанных документов в данном случае представляется нецелесообразным, в связи с чем у коллегии отсутствовали основания для переноса заседания коллегии.

Объединение рассмотрения шести возражений на одном заседании осуществлено на основании пункта 4.4 Правил ППС с согласия всех участвовавших в заседании сторон. Утверждение о том, что возражения рассмотрены без учета особенностей и обстоятельств по каждому товарному знаку в отдельности, не соответствует действительности.

Таким образом, рассмотрение возражения от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №352154, состоявшееся на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 24.03.2014, является полным и объективным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.12.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №352154 недействительным для части товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно аперитивы; вина; виски; водка; джин; дижестивы; ликеры; настойки

горькие; ром», исключить из правовой охраны словесный элемент «BLACK RUSSIAN».