

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, рассмотрела возражение от 29.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Роялти», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 387411, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 387411 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.08.2009 по заявке № 2008716788 с приоритетом от 29.05.2008 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Родионова И.Б., Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано по свидетельству № 387411 словесное обозначение «ПОЛУГАР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.05.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 387411, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак представляет собой термин и является указанием на вид товара и его свойства, так как воспроизводит название хлебного вина крепостью 38,5% и определяет эталон крепости водки в Российской Империи (около 38% спирта по объему), поскольку

происходит от метода измерения, отраженного в Полном собрании законов Российской Империи 1830 года (том 5, с.402).

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку была обоснована им в возражении лишь тем, что соответствующая регистрация товарного знака создает препятствия к использованию такого обозначения на товарах другими хозяйствующими субъектами, в том числе и лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению им были приложены только копии страниц из вышеупомянутого Полного собрания законов Российской Империи 1830 года [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.11.2014, лицом подавшим возражение, были также представлены ссылки на сведения в Интернете [2], копии судебных актов [3] и распечатки сведений о принадлежащем ему товарном знаке «РУССКИЙ УЗОР» по свидетельству № 424373 [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.09.2014, и корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.11.2014, представил отзыв от 05.09.2014 и дополнение к нему от 30.10.2014, доводы которых сводятся к следующему:

- 1) материалы возражения не содержат никаких документов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак является лексической единицей, характерной для той или иной конкретной области науки или техники, то есть общепринятым термином;
- 2) сведения из истории государства времен Российской Империи, приведенные в историческом документе [1] и относящиеся к 1830 году, никак не относятся к той или иной конкретной области науки или техники, связанной с современным производством товаров 33 класса МКТУ, причем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали

бы о последующем применении производителями таких товаров в течение почти двух веков упомянутых в указанном историческом документе соответствующих технологий производства;

- 3) употребление наименования «ПОЛУГАР» в нормативно-правовых актах Российской Империи в связи с методом оценки крепости алкогольной продукции посредством ее выгорания в определенных пропорциях было окончательно прекращено уже в 1864 году после официального введения Постановлением Правительствующего Сената № 16226-а в 1842 году совсем иного метода оценки крепости – по спиртометру Траллеса, и впоследствии устаревший метод полугара никогда не использовался;
- 4) доступные нормативно-правовые акты Российской Федерации (законы и подзаконные акты, а также ГОСТы), действовавшие на дату приоритета оспариваемого товарного знака и на дату подачи возражения, не содержат никаких сведений об использовании наименования «ПОЛУГАР» в качестве общепринятого термина либо указания на вид или свойства того или иного товара;
- 5) общедоступные словари и энциклопедии также не содержат слова «ПОЛУГАР»;
- 6) лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, так как им не были представлены какие-либо документы в обоснование соответствующей заинтересованности, к тому же у него не имеется необходимой лицензии и достаточного размера уставного капитала для осуществления деятельности в сфере производства алкогольной продукции.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладателем были приложены к отзыву от 05.09.2014 и дополнению к нему от 30.10.2014, а также представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.11.2014, в частности, следующие документы:

- копии страниц Свода законов Российской Империи с 1827 по 1864 гг. [5];
- копии нормативно-правовых актов Российской Федерации в области производства и реализации алкогольной продукции, включая ГОСТы [6];
- копии страниц из словарей и энциклопедий [7];
- протокол осмотра нотариусом письменного доказательства, а именно результатов поиска слова «ПОЛУГАР» посредством информационного ресурса в сети Интернет по адресу www.google.ru/trends/, и приложенные к нему распечатки соответствующих страниц этого сайта [8];
- отчет Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН по результатам социологического опроса профессионалов алкогольного рынка (сомелье и барменов) [9];
- письмо ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии [10];
- распечатка результатов поиска сведений о выданных лицу, подавшему возражение, лицензиях в Государственном сводном реестре лицензий на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка [11];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.05.2008) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами и/или 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак является словесным обозначением «ПОЛУГАР», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана данному знаку была предоставлена с приоритетом от 29.05.2008 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольная продукция (за исключением пива)».

Материалы возражения [1 – 4] не содержат никаких документов, которые позволили бы признать оспариваемый товарный знак общепринятым термином либо обозначением, характеризующим вышеуказанные товары по их виду или свойствам.

Так, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит название хлебного вина крепостью 38,5% и определяет эталон крепости водки в Российской Империи (около 38% спирта по объему), основывается лишь на исторических сведениях об использовавшемся в некоторый период времени в 19 веке методе оценки крепости алкогольной продукции посредством ее выгорания в определенных пропорциях, который был приведен в Полном собрании законов Российской Империи 1830 года [1].

Однако такие исторические сведения сами по себе, как справедливо было отмечено правообладателем, никак не относятся к той или иной конкретной области науки или техники, связанной с современным производством товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака. При этом не имеется никаких документов, свидетельствующих о последующем применении какими-либо конкретными производителями в течение почти двух

веков упомянутых в данном историческом правовом акте соответствующих технологий производства алкогольной продукции.

Напротив, из представленных правообладателем норм, приведенных в Своде законов Российской Империи с 1827 по 1864 гг. [5], следует то, что употребление наименования «ПОЛУГАР» в нормативно-правовых актах Российской Империи в связи с вышеуказанным методом оценки крепости алкогольной продукции было окончательно прекращено уже в 1864 году после официального введения Постановлением Правительствующего Сената № 16226-а в 1842 году совсем иного метода оценки крепости – по спиртометру Траллеса.

Следовательно, метод полугара применялся лишь в очень далекие времена истории Российской Империи и крайне непродолжительное время, в силу чего данный метод уже никак не мог быть известен современному российскому среднему потребителю именно на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается ссылок лица, подавшего возражение, на сведения в Интернете [2], содержащие определение понятия «полугар», как хлебного вина, наполовину выгорающего при отжиге, то следует отметить, что соответствующие онлайн-словари (например, «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ефремовой» – <http://dic.academic.ru>) указывают на то, что слово «полугар» является устаревшим.

Относительно ссылки лица, подавшего возражение, на определение товара, данное на сайте <http://www.polugar.ru>, следует отметить, что производитель вправе по своему усмотрению описывать свой товар, придумывая для него какие-то определения и легенды. К тому же на этом сайте не имеется никаких указаний на то, что слово «полугар» является видовым наименованием товара. Отмечено только, что соответствующая продукция относится к иной категории спиртных напитков. Категория – это отвлеченный разряд каких-то явлений и их признаков, но не вид товара.

Напротив, на сайте <http://www.polugar.ru> указано, что напиток воссоздан по рецептам 18 – 19 вв. и совсем не выпускался иными современными производителями. Следовательно, соответствующее обозначение позиционируется

на сайте исключительно как давнее историческое явление, воплотившееся именно в товарный знак для индивидуализации товара одного конкретного производителя.

Поскольку довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит общепринятый термин, не был подтвержден лицом, подавшим возражение, ссылками на какие-либо современные терминологические словари или специализированные отраслевые справочники, то не имеется никаких оснований для вывода, что оспариваемый товарный знак действительно является лексической единицей, характерной для той или иной конкретной области науки или техники, то есть собственно общепринятым термином.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой указание на вид и свойства товаров, является также ошибочным, так как данный товарный знак сам по себе никак не воспроизводит какое-либо родовое или видовое название того или иного конкретного товара, приведенного в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг, и не является обозначением, применяемым различными производителями алкогольной продукции для описания ими каких-то определенных характеристик (свойств), присущих таким товарам и известных потребителю.

Напротив, представленные правообладателем нормативно-правовые акты Российской Федерации [6] по регулированию алкогольного рынка (законы и подзаконные акты, а также ГОСТы), действовавшие на дату приоритета оспариваемого товарного знака, не содержат никаких сведений об использовании наименования «ПОЛУГАР» в качестве общепринятого термина либо указания на вид или свойства того или иного товара. Общедоступные академические издания словарей и энциклопедий [7], на которые ссылается правообладатель, также не содержат слова «ПОЛУГАР».

В свою очередь, заверенные нотариусом результаты поиска слова «ПОЛУГАР» посредством информационного ресурса в сети Интернет по адресу www.google.ru/trends/ [8] указывают на какую-то активность в Интернете в

отношении этого наименования лишь начиная с 2011 года, то есть исключительно в период позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Из социологического отчета [9] следует, что подавляющему большинству опрошенных (93%) профессионалов алкогольного рынка (сомелье и барменам) вовсе не известно слово «ПОЛУГАР», и только 7% респондентов оно знакомо, причем подавляющее большинство (92%) из этих 7% респондентов познакомились с ним лишь в 2008 году или позже, то есть в период позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. Следует также отметить, что у большинства (77%) из тех 7% респондентов, кому известно данное слово, оно ассоциируется исключительно с алкогольной продукцией Родионова с сыновьями.

В соответствии со сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц правообладатель является аффилированным лицом ООО «Родионов с сыновьями».

В письме ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии [10] также указано, что ни в ранее действовавшей по состоянию на 2008 год нормативно-технической документации, в соответствующих ГОСТах, ни во вновь разработанных документах обозначение «ПОЛУГАР» применительно к алкогольной продукции никак не применялось и не применяется.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака обозначением, воспроизводящим общепринятый термин либо характеризующим соответствующие товары по их виду или свойствам, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в обоснование заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку в возражении было отмечено, что соответствующая регистрация товарного знака создает препятствия к использованию такого обозначения на товарах другими хозяйствующими субъектами, в том числе и лицом, подавшим возражение. Однако, исходя из установленного выше отсутствия у оспариваемого товарного знака противоречий пункту 1 статьи 1483 Кодекса, не имеется никаких оснований

полагать, что данный товарный знак является неохраноспособным обозначением, которое должно находиться в свободном использовании различными производителями. Напротив, исключительное право правообладателя на правомерно зарегистрированный товарный знак исключает саму возможность его использования иными лицами без согласия правообладателя.

Что касается судебных актов [3], то следует отметить, что они касаются иных товарных знаков и сторонами споров по ним являются иные лица, то есть данные судебные акты не имеют преюдициального значения, а сведения о принадлежащем лицу, подавшему возражение, товарном знаке [4] касаются также иного товарного знака.

При этом лицо, подавшее возражение, согласно результатам поиска в Государственном сводном реестре лицензий на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка [11], не обладает необходимой лицензией для осуществления деятельности в сфере производства алкогольной продукции, а из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [12] следует то, что основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является только деятельность в области права, и в дополнительных видах его деятельности также не имеется никаких указаний на ту или иную деятельность в сфере алкогольной продукции.

Ввиду изложенных выше обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает и наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОЛУГАР» по свидетельству № 387411.

По результатам рассмотрения возражения было представлено лицом, подавшим возражение, особое мнение от 12.11.2014, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.05.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 387411.