

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2015, поданное ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №156002, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 31.08.1997 за №156002 по заявке № 97704329 с приоритетом от 27.03.1997 на имя ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод», г. Архангельск (далее - правообладатель), для товаров 33 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 27.03.2017.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «МОРОШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №156002 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №156002 состоит из единственного словесного элемента «МОРОШКА», которое является значимым словом русского языка и имеет смысловое значение: 1) болотное растение со съедобными рыжеватыми душистыми ягодами; 2) сами ягоды, см. Словарь русского языка, С.И. Ожегов, «Советская Энциклопедия», Москва, 1973);

- морошка - название растения семейства розоцветных из того же рода, что малина, ежевика, костяника, см.
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%9E%D0%A0>;

- морошка (морошковая) - наливка на плодах «морошки», см. Энциклопедический словарь спиртных напитков, Москва, 2003 год;

- из полученной информации следует, что словесное обозначение «МОРОШКА» является названием ягоды, которая используется для приготовления алкогольных наливок, то есть оно является описательным в отношении состава товаров 33 класса МКТУ, и, следовательно, не обладает различительной способностью для части товаров 33 класса МКТУ в состав которых в качестве сырьевого компонента входят плоды «морошки»;

- поскольку слово «МОРОШКА» указывает на состав, для всех остальных товаров, в состав которых в качестве сырьевого компонента не входят плоды «морошки», это слово будет являться ложным, и, соответственно, будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его характеристик (компонентов).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №156002 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копии страниц Словаря русского языка, С.И. Ожегов, «Советская Энциклопедия», Москва, 1973, с. 331 [1];

- распечатка страниц с сайта Википедия <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BB%D0%BD%D0%9A%D0%90> [2];

- распечатка страниц с сайта ГРАМОТА.РУ <http://gramota.ru/slovar> [3];

- копии страниц Энциклопедического словаря спиртных напитков, Г.Ю. Багриновский, Москва, ЛСТ Апрель, 2003, с. 774, 775 [4].

На заседания коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены распечатки из сети Интернет относительно использования словесного элемента «морошка» для алкогольных напитков [5] и распечатки товарных знаков по свидетельствам №№507010, 507011, 504213, 530769, 530741, 485027 [6].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №156002, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- товарный знак «МОРОШКА», зарегистрированный для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», не подпадает ни под одну из категорий обозначений, отнесенных пунктом 2.3 (1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью;

- в состав напитков могут входить вкусовые добавки, имитирующие тот или иной аромат или вкус, в том числе и натуральные вкусовые добавки и ингредиенты;

- в частности, для приготовления десертного напитка «Морошка» используется морс морошковый спиртовой, приготовленный из натуральной ягоды;

- то есть в «сыром» необработанном виде ягода или тем более само растение не являются сырьевым составляющим конечного продукта;

- следовательно, для отнесения товарного знака «МОРОШКА» к описательным характеристикам алкогольных напитков лицу, подавшему

возражение, потребовалось делать дополнительные умозаключения и домысливания;

- справедливость мнения правообладателя нашла отражение и в текущей практике Роспатента, который предоставил охрану таким товарным знакам как «МОРОШКА МЕДОВАЯ» по свидетельству №340076 и «СЕВЕРНАЯ ЧЕРЕМУХА» по свидетельству №170362, «СЕВЕРНЫЙ ШИПОВНИК» по свидетельствам №170364, 268988, «КЛЮКВА» по свидетельству №159875;

- по делу №А40-24833/11 от 10.06.2011 при рассмотрении вопроса об «описательном» характере товарного знака «КЛЮКВА» по свидетельству №159875 для кондитерских изделий (конфеты, мармелад и т.п.) Арбитражный суд г. Москвы указал, что само по себе название ягоды не является описательным, поскольку ягода или часть растения в сыром виде в продукции не используется, следовательно, правообладатель использует его как средство индивидуализации своей продукции, а не как указание состава товара;

- правообладатель оспариваемого товарного знака - ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» является одним из старейших алкогольных заводов России (основан более 100 лет назад);

- в 2011 году предприятие успешно прошло перелицензирование до 2016 года по следующим видам деятельности: производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий);

- с 1997 года десертный напиток «МОРОШКА» хорошо зарекомендовал себя на российском рынке алкогольной продукции, что нашло свое подтверждение в наградах продукции «МОРОШКА» на международных и Всероссийских выставках-ярмарках;

- благодаря своему высокому качеству десертный напиток «МОРОШКА» был признан одним из лауреатов конкурса «100 лучших товаров года» в 2002 году;

- правообладателем предоставлена информация об объемах производства данного напитка за период с 1997 года и по настоящее время;

- в 2010 году ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» расширил линейку продукции под обозначением «МОРОШКА» и выпустил новую сладкую настойку «СЕВЕРНАЯ МОРОШКА» крепостью 20%, которая в 2011 году за свое высокое качество была удостоенная золотой медали на Всероссийской выставке алкогольной продукции;

- таким образом, товарный знак «МОРОШКА» приобрел необходимый уровень различительной способности именно как товарный знак ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод», и, следовательно, наименование «МОРОШКА» воспринимается именно как название качественного алкогольного продукта, а не как обозначение, характеризующее товар;

- товарный знак «МОРОШКА» напрямую не описывает (характеризует) товары, следовательно, не может вводить в заблуждение в отношении каких-либо описательных характеристик товаров.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №156002.

К отзыву правообладателя представлены копии следующих документов:

- рецептура десертного напитка «МОРОШКА» [7];
- решение Арбитражного суда г. Москвы №А40-24883/11 от 10.06.2011 [8];
- информация об истории ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» [9];
- статья «Архангельск» 16.11.2002 [10];
- дипломы десертного напитка «МОРОШКА» [11];
- информация об объемах выпуска продукции [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.03.1997) приоритета товарного знака по свидетельству №156002 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 (абзац 6) статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с требованиями подпункта 1.5 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (абзац 7 пункта 1 статьи 6 Закона).

Согласно пункту 2 (абзац 2) статьи 6 Закона и подпункту 2.1 пункта 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 27.03.1997 по свидетельству №156002 представляет собой словесное обозначение «МОРОШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена на имя ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» в

отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Возражение от 26.02.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №156002 подано ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр. Суть доводов возражения сводится к тому, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона, поскольку словесный элемент «МОРОШКА» указывает на состав товаров 33 класса МКТУ, в которые в качестве компонента входят плоды морошки, для остальных товаров, не включающих данный компонент, товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно их состава.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение по перечисленным выше основаниям может быть подано исключительно заинтересованным лицом.

Исследовав материалы возражения на предмет заинтересованности ГСХ Трейдмаркс Лимитед в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №156002 в отношении товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, коллегия установила следующее.

Лицо, подавшее возражение, не представило документов, иллюстрирующих, что ГСХ Трейдмаркс Лимитед специализируется на производстве алкогольной продукции и осуществляет производство какого-либо алкогольного напитка с компонентом «морошка» или имеет намерение производить такую продукцию в дальнейшем.

То есть материалы возражения не содержат доказательств, позволяющих говорить о том, что ранее предоставленное исключительное право на товарный знак «МОРОШКА» по свидетельству №156002 препятствует осуществлению ГСХ Трейдмаркс Лимитед хозяйственной деятельности.

Отсутствие заинтересованности у ГСХ Трейдмаркс Лимитед в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №156002 является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Анализ товарного знака по свидетельству №156002 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам словесный элемент «МОРОШКА» представляет собой лексическую единицу русского языка, которая обозначает болотное травянистое растение семейства розоцветных со съедобными рыжевато-желтыми душистыми ягодами, а также его ягоды (см. электронную версию Толкового словаря Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, <http://dic.academic.ru>, а также источники информации [1-3], представленные к возражению).

Таким образом, слово «МОРОШКА» означает растение либо ягоды данного растения.

Никаких документов, иллюстрирующих, что само растение морошка или его плоды в «сыром», необработанном виде использовались для изготовления алкогольных напитков различными производителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Так, распечатки из сети Интернет относительно использования обозначения «МОРОШКА» для аналогичной продукции иными производителями (такими как ТД «Русский Гарант Качества», Федеральная Продуктовая Компания, Подмосковный завод алкогольной продукции «Родник» [5]) были сделаны лицом, подавшим возражение, непосредственно перед заседанием коллегии, и не содержат ретроспективных данных о том, что соответствующие напитки выпускались до 27.03.1997.

В частности, относительно продукции Подмосковного завода алкогольной продукции «Родник» в сети Интернет присутствует информация о том, что выпуск сладкой настойки «Слобода Морошка» начат предприятием только в 2013 году (см. <http://news.unipack.ru/43476/>).

Относительно Энциклопедического словаря спиртных напитков [4] следует отметить, что он издан в 2003 году, то есть значительно позднее, чем дата приоритета товарного знака по свидетельству №156002. В этой связи данный источник не может быть принят во внимание при оценке правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному на дату его приоритета (27.03.1997).

Ссылка лица, подавшего возражение, на другие товарные знаки [6] не может быть признана убедительной, поскольку это более поздние регистрации, отражающие современный аспект осуществления маркировки продукции.

Поскольку материалами возражения не доказано, что при промышленном производстве алкогольных напитков используются именно необработанные ягоды морошки, основания для вывода о том, что слово «МОРОШКА» необходимо для свободного использования на рынке всем производителям алкогольных напитков, отсутствуют.

Иными словами регистрация товарного знака по свидетельству №156002 не препятствует написанию на этикетке алкогольных напитков таких ингредиентов, как, например, морс морошковый спиртовой (именно такой ингредиент согласно рецептуре [7] присутствует в десертном напитке «МОРОШКА», изготавливаемом ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод»).

Таким образом, материалами возражения не доказано, что по отношению к товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, словесное обозначение «МОРОШКА» является прямым (без домысливания и ассоциаций) указанием на их состав.

Отсутствие доказательств того, что обозначение «МОРОШКА» характеризует товары 33 класса МКТУ, указывая на их состав, исключает возможность для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно данных характеристик согласно пункту 2 статьи 6 Закона.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что оспариваемый товарный знак «МОРОШКА» используется ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» в качестве средства индивидуализации десертного напитка крепостью 16% уже

более 15 лет (с 1997 года по настоящее время) [7; 10-12]. Согласно данным, предоставленным правообладателем [12], в 1997 году было реализовано не менее 1880 бутылок десертного напитка «МОРОШКА» объемом 0,5 литра, в 1999 году - не менее 3 825 бутылок, в 2000 году - 15 549 бутылок, в 2002 году - 23567 бутылок, в 2005 году - 68 537 бутылок, 2006 году - 45784 бутылок. За период с 2009 года по декабрь 2014 года было произведено не менее 34576 бутылок данного напитка. Десертный напиток «МОРОШКА» был отмечен значительным количеством дипломов [9].

Учет такого рода обстоятельств предусмотрен Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979, а именно, в пункте С (1) статьи 6-*quinquies* указано, что для того чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В силу указанного, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения от 26.02.2015.

Доводы особого мнения, представленного лицом, подавшим возражение, касаются соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона. Позиция коллегии по вопросу соответствия товарного знака данной норме Закона изложена в мотивировочной части заключения и не требует дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №156002.