

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 27.10.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363367, поданное ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.10.2008 за №363367 по заявке №2007709986/50 с приоритетом от 09.04.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПРАВДА ПОВОЛЖЬЯ», г. Волгоград (далее – правообладатель).

Оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой этикетку прямоугольной формы в виде стилизованной рамки для фотографии, в которую помещено изображение города Волгограда в сумерках. В центральной части этикетки помещено словосочетание «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД», выполненное в две строки, причем буква «В» относится к обоим словесным элементам. В левой нижней части обозначения расположена печать, содержащая слово «ВОЛГОГРАД».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, сером, белом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)» с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «Волгоград (в изображении печати)».

В Палату по патентным спорам 27.10.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363367, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке и в словосочетании «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» доминирующее положение занимает слово «ВОЛГОГРАД»;
- изобразительные элементы товарного знака №363367 (изображения рамки с фотографией и оттиска печати) не оказывают существенного влияния на его восприятие;
- при этом слово «Волгоград» является названием крупного города Российской Федерации, административного центра одноименного субъекта Федерации (Волгоградской области);
- таким образом, словесный элемент «ВОЛГОГРАД» представляет собой наименование географического объекта, которое относится к обозначениям, характеризующим товары, а именно, относится к обозначениям, указывающим на место их производства или сбыта, регистрация которых в качестве доминирующего элемента товарных знаков не допускается на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363367 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Конституция Российской Федерации. Глава 3. Федеративное устройство.
2. Публикации в сети Интернет о городе Волгограде.
3. Сведения о товарном знаке № 363367.
4. Сведения о деятельности лица, подавшего возражение.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, 20.12.2011 представил отзыв на возражение, в котором указал следующее:

- доказательная база лица, подавшего возражение, сводится, по сути, лишь к произвольному «выдергиванию» из контекста определенного массива представленных статей, слов и словосочетаний, включающих в себя слово «Волгоград»;
- в этикетке, согласно свидетельству №363367, присутствуют два словесных элемента: слово «ВОЛГОГРАД» (в изображении печати и указанное в качестве неохраняемого элемента) и словосочетание «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД»,

ассоциирующееся с совокупностью событий, мероприятий из вечерней жизни волгоградцев, которое не может восприниматься как указание на место производства или сбыта товаров;

- словосочетание «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» выполнено в оригинальной шрифтовой манере с графическим соединением двух слов за счет общей буквы «В» и размещено на фотографии с изображением одного из интересных видов центральной части города с колоннадой;
- необычные краски, свойственные вечернему городу, мягкий свет фонарей превратили эту площадь в тихое, уютное место, любимое место для прогулок волгоградцев;
- вывод об охраноспособности подобных обозначений подтверждается многочисленными регистрациями на имя различных производителей товарных знаков со словесными элементами «ВЕЧЕРНИЙ» и «ВЕЧЕРНЯЯ», зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя различных производителей, например товарные знаки «ВЕЧЕРНИЙ САРАТОВ», «ВЕЧЕРНИЙ ЧЕЛЯБИНСК», «ВЕЧЕРНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ», «ВЕЧЕРНИЙ КИШИНЕВ», «ВЕЧЕРНИЙ ЯРОСЛАВЛЬ», «ВЕЧЕРНИЙ ТОЛЬЯТТИ», «ВЕЧЕРНИЙ ВОРОНЕЖ», «ВЕЧЕРНИЙ КИЗЛЯР», «ВЕЧЕРНИЙ СУРГУТ» (св-ва 169337,175805, 188977, 209933, 230018, 246245, 333660, 350666, 386982, 406479).

Правообладателем представлены:

5. Распечатки словарных статей.

6. Публикации товарных знаков по свидетельствам №№ 169337,175805, 188977, 209933, 230018, 246245, 333660, 350666, 386982, 406479.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.04.2007) поступления заявки №2007709986/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

(далее—Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой этикетку прямоугольной формы в виде стилизованной рамки для фотографии, в которую помещено изображение города Волгограда в сумерках. В центральной части этикетки помещено словосочетание «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД», выполненное в две строки, причем буква «В» относится к обоим словесным элементам. В левой нижней части обозначения расположена печать, содержащая слово «ВОЛГОГРАД».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, сером, белом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)» с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «Волгоград (в изображении печати)».

Следует согласиться с доводами возражения, что само по себе слово «Волгоград» представляет собой географическое наименование, а именно название крупного города в России.

Согласно представленным сторонами источникам информации слово «вечерний» означает «происходящий вечером, предназначенный для вечера».

Вместе с тем, анализ знака показал, что он представляет собой единую художественную композицию, в которой оригинально выполненное словосочетание

«ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» визуально и семантически соединено с изобразительной частью (фотографией города Волгограда в вечернее время в рамке).

Следовательно, выделение слова «ВОЛГОГРАД» из словосочетания «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» является необоснованным.

С учетом изложенного использование словосочетания «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» в оспариваемом знаке создает определенный образ, связанный с городом в определенное время суток, и не в той мере не является описательным в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Подобные образы создают, как обоснованно отмечено правообладателем, товарные знаки «ВЕЧЕРНИЙ САРАТОВ», «ВЕЧЕРНИЙ ЧЕЛЯБИНСК», «ВЕЧЕРНИЙ ЕКАТЕРИНБУРГ», «ВЕЧЕРНИЙ КИШИНЕВ», «ВЕЧЕРНИЙ ЯРОСЛАВЛЬ» и т.п.

Указанные обстоятельства не позволяют сделать вывод о неохраноспособности элемента «ВОЛГОГРАД» в составе словосочетания «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» как противоречащего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении особого мнения лица, подавшего возражение, от 20.12.2011 необходимо отметить, что существо приведенных в данной корреспонденции доводов по сути не отличается от позиции, изложенной в возражении, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.10.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №363367.