

Товарные знаки:
описательные или
фантазийные, где грань?

Решение Суда по
интеллектуальным правам
от 02.12.2014 Дело №СИП-
548/2014

Постановление Суда по
интеллектуальным правам
от 03.04.2015 Дело №СИП-548/2014

Товарный знак Black Russian

приоритет 30.11.2001



Коктейль Черный русский

50 мл. водка
30 мл. Kahlúa
лёд

1 шт. коктейльная вишня
бокал — высокий хайболл

Гранит наполнить доверху льдом. Влить водки 50 мл. Добавить Kahlúa 30 мл. и хорошо смешать в шейкере или тщательно перемешать ложкой. Дать напитку постоять 5-7 мин., чтобы лёд немного подтаял. Украсить коктейльной вишенкой. И можно наслаждаться ароматом и крепостью.

Решение Роспатента от 06.04.2014

- Обозначение «Black Russian» в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно: коктейли» является **описательным** и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку указывает на **конкретный вид коктейля с определенной рецептурой (водка и кофе)**.
- Словесный элемент «Black Russian» **не способен выполнять основную функцию товарного знака**, определенную в статье 1 названного Закона, а именно, индивидуализировать товары производителей (коктейли), поскольку указанный словесный элемент является характеристикой конкретного вида коктейля с определенной рецептурой, в связи с чем обозначением «Black Russian» не могут маркироваться коктейли другого вида с иной рецептурой и другими свойствами. **Данный элемент не обладает различительной способностью.**

Доказательства

- **История:** коктейль под названием «Black Russian» впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, считается предком всех кофейных коктейлей, получил свое имя, знаменуя темный период холодной войны, вошел в сборник мировых коктейлей
- **Ссылки:** копия страниц печатного издания «Коктейли для бара и дома» (1996 г.), копия страниц печатного издания «Азбука бармена» (1996 г.), копия страниц печатного издания «Коктейли и пунши» (1997 г.), копия страниц печатного издания «1000 классических коктейлей» (2000 г.), копия страниц печатного издания «Коктейли: справочник для барменов» (2000 г.), а также копии страниц иных печатных изданий с более поздней датой издания, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, копии страниц сети «Интернет».

Позиция Суда

- Пункт 2.2 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39
- Государственный стандарт Российской Федерации «Торговля. Термины и определения» ГОСТ Р 51303-99, утвержденного постановлением Госстандарта России от 11.08.1999 № 242-ст

Пункт 2.2. Методических рекомендаций

- **Описательные элементы** – это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе. К числу описательных элементов относится также понятие «общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров», а также могут относиться подпадающие под указанное в той же норме понятие «общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры». Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

ГОСТ Р 51303-99

- Пункт 82 ГОСТа потребительские свойства товара – свойства, проявляющиеся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей

Выводы Суда

- Обозначением, представляющим **вид товара**, его простым наименованием, является обозначение «**коктейли**» и именно оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как видовое наименование товара в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.
- Данный вид товара делится на разновидности в зависимости от используемой классификации, например: горячие и холодные коктейли; коктейли на основе вина, шампанского, крепких алкогольных напитков (джина, водки, рома, коньяка и т.п.); аперитивы, дигестивы и Any Time Drinks и проч.
- Обозначение **Black Russian** не является **видом товара**, более того, не идентифицируется само по себе применительно к какому-либо товару без указания на конкретный вид такого товара – коктейль.
- Само словесное обозначение «Black Russian» является не описательным, а **фантазийным**, поскольку не указывает на вид товара, не описывает его свойства, состав и назначение.

Выводы Суда

- При этом указание третьим лицом в возражениях на **справочную литературу**, в которых коктейль Black Russian/Черный Русский определен в качестве одного из названий классических коктейлей, **не может подтверждать** того, что это обозначение характеризует именно вид товара.
- 4.2.1 Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 № 26, указано, что **обнаружение в справочной литературе** заявленного обозначения в качестве видового понятия **не является достаточным основанием** для подтверждения того факта, что данное обозначение вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Выводы постановления

- **Доказательства**, представленные Роспатентом как органом, обязанным доказывать соответствие закону и иным нормативным правовым актам принятого им ненормативного правового акта (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), **не подтверждают**, что **у потребителей** коктейлей в Российской Федерации (которыми являются не бармены, а лица, приобретающие коктейли) при восприятии словесного обозначения «Black Russian» на дату приоритета спорного товарного знака возникали **ассоциации с конкретными характеристиками конкретной разновидности товара.**

Решение Суда по
интеллектуальным правам
от 21.04.2015 дело №СИП-
35/2015

Постановление Суда по
интеллектуальным правам
от 23.07 2015 Дело №СИП-35/2015

Товарный знак ЛЕСНАЯ ЯГОДА

приоритет 29.08.2012



Решение Роспатента от 23.10.2014

- «лесная» — это прилагательное, образованное от слова «лес», имеющее значение «находящаяся в лесу»; «ягода» — небольшие сочные плоды кустарниковых и травянистых растений; словосочетание «лесная ягода» используется как общее название дикорастущих ягод; лесные ягоды используются при производстве кондитерских изделий; определенные вкусовые и ароматические качества начинки из лесных ягод отличают ее от других начинок, что свидетельствует о том, что названным словосочетанием характеризуются вкусовые качества (свойства) продуктов. Как следствие, словесное обозначение «лесная ягода» **является описательным для пищевых продуктов, в состав которых входят такие плоды**, и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ. А для товаров, не имеющих отношения к ягодам, произрастающим в лесу, спорное обозначение является вводящим в заблуждение, как следствие, противоречащим пункту 3 указанной статьи.

Доказательства

- Словарные источники о значении элементов «лесная» и «ягода».
- Факты использования обозначения различными производителями для указания на вкусовые или ароматические качества товаров.

Позиция Суда

- Пункт 2.2 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39

Выводы Суда

- Понятие «лесная ягода» отсутствует в представленных в материалы административного дела подателем возражения документах. Заявителем возражений — обществом «Раменский кондитерский комбинат» **не было представлено в Роспатент информации, подтверждающей наличие каких-либо перечней ягод**, которые отнесены в науке либо обиходе к категории «лесных»
- Озвученный в ходе судебного заседания представителями Роспатента довод о том, что существование данного термина **является общеизвестным фактом, не основан на законе и материалами дела не подтверждается.**
- В материалах административного дела также **отсутствуют доказательства наличия у всех лесных ягод хоть сколько-нибудь общих вкусовых и обонятельных, то есть органолептических свойств.**
- При этом у различных потребителей такие **представления могут быть различными** в зависимости от присущих каждому потребителю ассоциаций, которые, в свою очередь, могут зависеть от региона проживания (ассоциации, связанные с произрастающими в данном регионе лесными ягодами), от использования или не использования производителем изобразительных элементов (конкретных ягод, входящих в состав),

Выводы Суда

- **Довод** Роспатента и третьего лица на использование многочисленными производителями обозначения «лесная ягода» для описания вкусовых свойств производимых продуктов, и на возникновение у потребителей стойких представлений об определенных органолептических свойствах продукции с использованием лесных ягод, **не принимается** судебной коллегией.
- Указанное в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ основание является абсолютным, подлежит применению в случае, если заявленное на регистрацию обозначение указывает на вид товара, его характеристики и свойства. Однако, как уже указывалось выше, такая категория товара как лесная ягода, отсутствует, каждая лесная ягода и конкретное их сочетание обладают различными характеристиками и свойствами.
- Стойкие ассоциации могут возникнуть у потребителей при использовании многочисленными производителями одинаковой смеси лесных ягод в одинаковой пропорции. Между тем, таких доказательств на дату приоритета товарного знака в материалы дела подателем возражений представлено не было. Использование самим подателем возражений после даты приоритета товарного знака указанного словосочетания для описания вкусовых характеристик начинки кондитерских изделий, не свидетельствует о возникновении у потребителя каких-либо ассоциаций с вкусовыми и иными характеристиками лесных ягод на дату приоритета товарного знака.

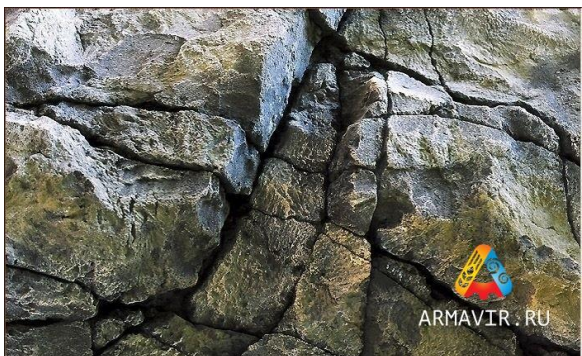
Тенденции

- Существенное значение имеют выбор основания для оспаривания и доказательная база.
- При этом
 - Ссылок на словарно-справочные источники информации недостаточно
 - Фактов широкого использования обозначения не достаточно
 - Нужно оценить восприятие специалистов и потребителей

Обратная сторона медали



Регистрация возможна?



- Дикий камень



- Морская рыба



- Кошачий глаз



- Тайский массаж

Регистрация возможна?



- Кошачий коготь



- Суши роллы филадельфия



- Небесные фонарики



- Говорящая книжка

Решение Роспатента от 25.06.2011 (ППС)

- Словесный элемент был дискламирован как указывающий на вид, состав и назначение товаров 32 класса МКТУ «коктейли», для иных – ложно
- Справочная информация и сведения сети Интернет



Заявленный товарный знак Falernum



- **Фалернум** – низкоалкогольный ликер из тропических трав Карибских островов и лайма на основе рома,
- Багриновский Г.Ю. Энциклопедический словарь спиртных напитков, 2003
- Сведения сети Интернет о широком использовании

Основания для отказа?



- Описательное?
- Термин?
- Не обладает различительной способностью?
- Вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида?