

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 28.04.2006, поданное фирмой Altia Corporation, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) от 10.01.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 827102 знака «JALOVINA ADELBRANNVIN», при этом установлено следующее.

Регистрация знака «JALOVINA ADELBRANNVIN» произведена Международным бюро ВОИС (далее – МБ ВОИС) 18.05.2004 под № 827102 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Знак по международной регистрации № 827102 представляет собой этикетку, в верхней части которой расположен горизонтально вытянутый двойной овал, обрамленный переплетенными лозами с гроздьями винограда. В центре внутреннего овала на темном фоне изображена пятиконечная звезда, в промежутке между внутренним и внешним контуром овала расположены надписи: над звездой «JALOVINA», а под звездой - «ADELBRANNVIN», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Ниже виноградной лозы расположена надпись «JALOVINA» выполненная крупным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с темной обводкой. Ниже расположена надпись мелким шрифтом курсивом с первой заглавной буквой «ADELBRANNVIN». Знак выполнен в каштановом, светло-коричневом и золотом цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 10.01.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 827102 знака «JALOVINA ADELBRANNVIN» мотивировано его несоответствием

требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-I (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

В решении указано, что слово «JALoviINA», в переводе с финского языка означающее «коньячная водка», относится к простому наименованию товара и, тем самым, указывает на вид товара. Соответственно, для всех остальных товаров 33 класса МКТУ данное обозначение будет являться ложным.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 28.04.2006, доводы которого сводятся к следующему.

Словесный элемент «JALoviINA» рассматриваемого обозначения является фантазийной конструкцией, придуманной и введенной в оборот заявителем в стране происхождения – Финляндии более 70 лет назад. Слово состоит из двух финских слов «jalo» -благородный, «viina» - спиртное, водка, т.е. указанное слово можно перевести как «благородное спиртное», что является абстрактным понятием и не несет никакой семантической нагрузки. Никакой ассоциации с коньяком у российского потребителя не может возникнуть в силу отсутствия у данного обозначения даже косвенного указания на коньяк. Финско-русский словарь 1975 года, где дан перевод слова «jaloviina» как «коньячная водка», не являлся общедоступным словарем в 2006 году. В настоящее время все доступные финско-русские словари не содержат указанного слова, что, принимая во внимание слабую степень владения среднестатистического российского потребителя финским языком, говорит о том, что это слово фантазийное. Дополнительным аргументом в пользу наличия различительной способности словесного элемента «JALoviINA» служит тот факт, что Патентное ведомство Финляндии признало его охраноспособным, выдав свидетельство о регистрации товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 827102 знака «JALoviINA ADELBRANNVIN» в

отношении всех товаров 33 класса МКТУ без исключения из правовой охраны словесных элементов «JALOVINA» и «ADELBRANNVIN».

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации финской прессы в 2002 году, посвященные 70 годовщине появления на рынке напитка «JALOVINA», с переводом - на 24 л.[1];
- данные по объему продаж за период 1993-2004 - на 1л.[2];
- рекламные материалы - на 15л.[3];
- копии свидетельств Финляндии о регистрации № 231586 «JALOVINA» и № 217955 «JALOVINA ADELBRANNVIN» - на 3л.[4];
- лингвистическое заключение Исследовательского института языков Финляндии, Хельсинки, с переводом - на 8 л.[5];
- публикации в сети Интернет (электронная энциклопедия Wikipedia и всемирная энциклопедия ANSWERS.COM) - на 6л.[6];
- выдержки из торгового реестра национального Совета по Патентам и Регистрациям, Хельсинки, история компании-заявителя, данные продаж компании-заявителя - на 16л.[7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты регистрации (18.05.2004), произведенной МБ ВОИС, правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации № 827102 знака «JALOVINA ADELBRANNVIN» включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, и введены в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

Пунктом (2.3.1) Правил установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, указывающим на вид товаров, относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Как было указано выше, знак по международной регистрации № 827102 является комбинированным и включает изобразительные элементы в виде горизонтально вытянутого двойного овала, обрамленного переплетенными лозами с гроздьями винограда, в центре которого на темном фоне изображена пятиконечная звезда, и словесные элементы «JALOVIIINA» и «ADELBRANNVIN», расположенные между внешним и внутренним контуром двойного овала и в нижней части этикетки.

Слово «JALOVIIINA» образовано из двух финских слов: jalo - благородный, великодушный и viina – водка, спиртной напиток, спиртное (TRANSLITO.com: Финско-русский словарь). Слова «JALOVIIINA» в словарных статьях не найдено.

Слово «ADELBRANNVIN» образовано из двух шведских слов: ädel - благородный и brännvin – шнапс, водка (Russian – Swedish & Swedish – Russian Dictionary v.4 web edition). Слова «ADELBRANNVIN» в словарных статьях также не найдено (сведения получены из данных Интернет).

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 827102 комбинированного знака со словесными элементами «JALOVIIINA ADELBRANNVIN» мотивировано наличием в финско-русском словаре (см. Финско-русский словарь, И. Вахрос, А. Щербаков, под ред. В. Оллыкайнен, И. Сало, «Русский язык», Москва, 1975, с.163) статьи с переводом слова «JALOVIIINA» как «коньячная водка».

Вместе с тем из материалов, представленных заявителем, следует, что слово «JALOVIIINA» введено в гражданский оборот заявителем в 1932 году в результате конкурса на лучшее наименование нового напитка, запускаемого заявителем в производство. Как следует из заключения [5] наименование «jaloviina» действительно трактовалось некоторыми словарями как имя нарицательное (словари 1963 и 1977 годов), однако позднее эта статья была изъята из словарей в силу того, что заявитель официально оформил свое исключительное право на товарный знак «JALOVIIINA», получив соответствующие свидетельства о регистрации Финляндии [4].

В указанном заключении [5] представлена также информация о слове «ADELBRANNVIN», которое является шведским вариантом слова «JALOVIIINA». Из заключения следует, что Общий финско-шведский словарь 1979 года содержал слово «ädelbrännvin» как имя нарицательное, соответствующее слову «jaloviina». Однако более поздние издания уже не содержали такой словарной статьи. В заключении также указано, что использование шведского варианта всегда связано с финским наименованием «JALOVIIINA» и упоминается исключительно в связи с напитком, производимом заявителем. Вывод специалистов Исследовательского института языков Финляндии заключается в том, что наименования «JALOVIIINA» и «ADELBRANNVIN» являются именами собственными.

Указанное подтверждено представленной информацией из электронной энциклопедии Wikipedia (<http://fi.wikipedia.org/wiki/Jaloviina>) и всемирной энциклопедии Answers.com (<http://www.answers.com/topic/cut-brandy>) [6], согласно которой напиток под названием «JALOVIIINA» (уменьшительно - ласкательное

имя наименование Jallu) - это алкогольный напиток, производимый из коньяка и зерновых спиртов. С целью сохранения цвета и смягчения вкуса некоторое количество кондитерских красителей добавляется при его производстве, которое началось в 1932 году. **Jaloviina** и **jally** являются зарегистрированными товарными знаками компании Altia Oyj. Указанный напиток относится к родовому понятию «cut brandy» (напиток на основе бренди), т.е. к алкогольным напиткам, в силу чего не может являться ложным или вводить потребителя в заблуждение относительно товара.

Представленные выдержки из Торгового реестра [7] подтверждают, что компания Oy Alkoholiliike Ab (05.07.1932 – 01.01.1969), благодаря которой слово «JALOVINA» было введено в оборот, после ряда структурных изменений получила наименование Altia Oyj (параллельное наименование компании Altia Corporation) (с 30.04.2002).

Таким образом, вышеперечисленные документы подтверждают, что слово «JALOVINA», включенное в комбинированный знак по международной регистрации № 827102, не является видовым наименованием товара, обладает различительной способностью, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о том, что к международной регистрации № 827102 применимы положения пункта 1 и пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 28.04.2006, отменить решение экспертизы от 10.01.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 827102 знака «JALOVINA ADELBRANNVIN» для товаров 33 класса МКТУ «boissons alcooliques (á l'exception des bières)».

