

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 № 827103 знака «JALOVINA», при этом установлено следующее.

Регистрация знака «JALOVINA» произведена Международным бюро ВОИС (далее – МБ ВОИС) 18.05.2004 под № 827103 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Знак по международной регистрации № 827103 представляет собой словесное обозначение «JALOVINA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 10.01.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 827103 знака «JALOVINA» 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 «JALOVINA», 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 «JALOVIIINA» рассматриваемого обозначения является фантазийной конструкцией, придуманной и введенной в оборот заявителем в стане 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 «JALOVIIINA» 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 № 827103 знака «JALOVIIINA» в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации финской прессы в 2002 году, посвященные 70 годовщине появления на рынке напитка «JALOVIIINA», 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 «JALOVIIINA» и № 217955 «JALOVIIINA ADELBRANNVIN» - на 3л.[4];
- лингвистическое заключение Исследовательского института языков Финляндии, Хельсинки, с переводом - на 4 л.[5];

- публикации в сети Интернет (электронная энциклопедия Wikipedia и всемирная энциклопедия ANSWERS.COM) - на бл.[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 № 827103 знака «JALOVINA» 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, словесный знак по международной регистрации № 827103 включает словесный элемент «JALOVIIINA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

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.

(сведения получены из данных Интернет).

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 827103 знака «JALOVIIINA» 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].

Вывод специалистов Исследовательского института языков Финляндии заключается в том, что наименование «JALOVIIINA» является именем собственным.

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 - 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 «JALOVIIINA» 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 «JALOVIIINA» не является видовым наименованием товара, обладает различительной способностью, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о том, что к международной регистрации № 827103 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 № 827103 знака «JALOVIIINA» в отношении товаров 33 класса МКТУ «boissons alcooliques (á l'exception des bières)».**

