

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 06.09.2005, поданное Открытым Акционерным обществом «Останкинский завод напитков», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №202157, при этом установила следующее.

Товарный знак по заявке №99714331/50 с приоритетом от 09.09.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.05.2001 за №202157 на имя ОАО «Жигулевское пиво», Российская Федерация (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольный сильногазированный напиток» и услуг 42 класса МКТУ «реализация безалкогольного сильногазированного напитка; снабжение безалкогольным сильногазированным напитком».

В качестве товарного знака, согласно приведенному в материалах заявки описанию, правовая охрана предоставлена комбинированному обозначению в виде этикетки, основными элементами которой являются слово «БУРАТИНО» и изображение Буратино с золотым ключиком на фоне стилизованной двери. В левом верхнем углу знака присутствует изображение ладьи на фоне гор, в центре верхней части – слова «ОАО «Жигулевское пиво» г.Самара». Слово «БУРАТИНО» выполнено желтым на красно-синем фоне. Слева и справа от изображения Буратино расположены красные и синие цветы. Фон знака – желтый. Технические термины: «сильногазированный напиток; ГОСТ 28 188-89; 0,5 л.; Энергетическая ценность 28 ккал/100 см<sup>2</sup>; Употребить до указанной даты; Температура хранения от 0<sup>0</sup>С до 12<sup>0</sup>С;», а также ряд арабских цифр в левой части и ряд римских цифр в правой части знака – неохраняемые элементы.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.09.2005, в котором лицо, подавшее возражение, изложило мнение о том, что регистрация указанного товарного знака была произведена в нарушение требований абзацев первого, второго, четвертого пункта 1 статьи 6 и абзацев первого и четвертого пункта 2 статьи 7 Закона РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), а также пункта «В» статьи 6-quinquies Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция). Также отмечается противоречие регистрации требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 г., с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон 166-ФЗ) и пункта 10-bis (2) Парижской конвенции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

1. оспариваемый знак включает в себя в качестве охраняемого элемента слово «БУРАТИНО», представляющее собой название персонажа сказки А.Н.Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино», явившегося плодом творческой переработки повести итальянского писателя XIX века Карло Коллоди «Приключения Пиннокио: история деревянной куклы»;
2. противоречие регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона заключается в том, что словесное обозначение «БУРАТИНО» не обладает различительной способностью и вошло во всеобщее употребление для обозначения конкретного вида безалкогольного напитка, а также составлено исключительно из указания, являющегося общепринятым в обиходном языке и в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где охраняется знак, по следующим причинам:

- в 70-х годах XX века Всесоюзным научно-исследовательским институтом пивобезалкогольной промышленности в целях расширения ассортимента напитков для школьников и подростков был разработан новый безалкогольный напиток под названием «БУРАТИНО»;
- представленная нормативно-техническая документация и специализированная литература свидетельствуют о вхождении обозначения «БУРАТИНО» в широкий обиход и специальную отрасль производства – промышленность безалкогольных напитков, как название конкретного вида напитка;
- в результате длительного (на протяжении более чем тридцати лет) применения широким кругом производителей безалкогольных напитков обозначения «БУРАТИНО» для маркировки товаров 32 класса МКТУ – безалкогольные сильногазированные напитки – оно превратилось в видовое наименование товара, производство которого не связано с конкретным производителем;
- обозначение «БУРАТИНО» применялось для идентификации одноименного напитка несколькими десятками производителей практически на всей территории большинства республик бывшего СССР;
- обозначение «БУРАТИНО» широко известно потребителям на всей территории Российской Федерации и воспринимается ими как наименование конкретного вида безалкогольного напитка с традиционным хорошо знакомым вкусом;
- в сознании потребителей обозначение «БУРАТИНО» не ассоциируется с каким-либо производителем, в связи с чем не представляется возможным говорить о возможности каким-либо образом выделить, индивидуализировать обладателя прав на словесное обозначение «БУРАТИНО»;

- правообладатель вплоть до 2005 года не предпринимал каких-либо мер по защите права на зарегистрированный знак, а напиток «БУРАТИНО» производства собственно ОАО «Жигулевское пиво» не известен за пределами Самарской области;
- 3. нарушение положений пункта 2 статьи 7 усматривается в том, что по истечении срока действия авторского права произведения переходят в общественное достояние и могут свободно использоваться любым лицом;
- отсутствие согласия А.Н.Толстого на регистрацию обозначения «БУРАТИНО» в качестве товарного знака также противоречит установлениям пункта 2 статьи 7 Закона;
- 4. несоответствие регистрации требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 28 Закона, по мнению, лица, подавшего возражение, заключается в том, что действия ОАО «Жигулевское пиво» по регистрации оспариваемого знака являют собой акт недобросовестной конкуренции, поскольку вышеназванное лицо, не вкладывая каких-либо средств в рекламу или популяризацию напитка «БУРАТИНО», воспользовалось плодами многолетней производственной деятельности предприятий-производителей, сформировавших узнаваемость данного напитка среди потребителей, а также его широкую популярность, присвоило себе результаты труда ученых и специалистов ВНИИ пивобезалкогольной промышленности;
- монополизация одним производителем напитка «БУРАТИНО» фактически будет означать ликвидацию этого напитка как общероссийского традиционного наименования.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании регистрации товарного знака №202157 недействительной частично, исключив словесный элемент «БУРАТИНО» из правовой охраны товарного знака №202157.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- письмо ГУ «ВНИИ пивоваренной безалкогольной и винодельческой промышленности» от 03.05.2005 на 1л. [1];
- страницы Отраслевого стандарта (ОСТ) 18-117-73 «Напитки безалкогольные», М., 1973, на 8л. [2];
- страницы Отраслевого стандарта (ОСТ) 18-117-82 «Напитки безалкогольные. Технические условия», М., 1982, на 5л. [3];
- страницы из Сборника рецептур на напитки безалкогольные по ГОСТ 28188-89 «Напитки безалкогольные. Общие технические условия», М., 1990, на 5л. [4];
- образцы этикеток, содержащих слово «БУРАТИНО» и используемых различными производителями для маркировки безалкогольного напитка на момент подачи возражения, и сведения из сети Интернет о таком использовании, на 18л. [5];
- сертификаты соответствия и гигиенические заключения на напиток «БУРАТИНО» на 12л. [6];
- справка о результатах исследования рынка газированных напитков г.Екатеринбурга Регионального центра маркетинговых исследований «Прома» на 1л. [7];
- сведения из сети Интернет об использовании обозначения «БУРАТИНО» в качестве видового наименования товара на 38л. [8];
- материалы об использовании обозначения «БУРАТИНО» в специализированной, справочной, учебной литературе и в отраслевых специализированных периодических изданиях в качестве видового наименования, на 36л. [9];
- страницы из журнала «ПИВО напитки», №2/96, 4/98, 3/99, 4/97 на 15л. [10];

- образцы этикеток, используемых различными производителями с 1970-х годов до настоящего времени для маркировки напитка «БУРАТИНО» на 16л. [11];
- судебные решения и постановления на 8л. [12];
- письмо ОАО «Жигулевское пиво» от 18.05.2005 №306 на 1л. [13];
- информация об оспариваемом знаке на 2л. [14];
- распечатка из сети Интернет, Яндекс, Словари: Толстой Алексей Николаевич на 2л. [15];
- страницы из «Сборника рецептов на напитки безалкогольные, квасы и напитки из хлебного сырья и сиропа товарные», М., 1983 на 4л. [16];
- копия письма 1-19-1478/5 от 26.07.2005 за подписью Министра Правительства Москвы Е.А.Пантелеева на 2л. [17].

Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии отзыв по данной заявке не представил, устно выразил несогласие с мотивами оспаривания регистрации №202157 и просьбу о признании возражения необоснованным и сохранении оспариваемого знака.

Данное заявление аргументировано следующими доводами:

- слово «БУРАТИНО» образовано с помощью обычных языковых приемов от латинского слова и неологизмом не является, в силу чего, взятое само по себе, представляет простую единицу языка и не может быть объектом авторского права;
- на момент приоритета заявки №99714331/50 со дня смерти писателя А.Н.Толстого прошло более 50 лет, поэтому вполне правомерно, что вопрос об охраноспособности прав автора Роспатентом не рассматривался;
- представленные источники информации не содержат сведений о том, что слово «БУРАТИНО» приобрело иное смысловое значение,

ранее ему не присущее, что не дает оснований считать его родовым (видовым) наименованием товара;

- источники информации, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не содержат сведений о том, что на российском рынке до даты приоритета оспариваемого знака длительное время был представлен товар, маркированный словесным элементом «БУРАТИНО», а также, что указанное слово использовалось различными лицами независимо друг от друга;
- лицом, подавшим возражение, не доказан факт того, что обозначение «БУРАТИНО» прочно вошло в обиход и приобрело характер необходимого обозначения для товаров определенного вида, отсутствуют также основания полагать, что в сознании потребителя имеет место устойчивая взаимосвязь между товаром, присущими ему свойствами и обозначением «БУРАТИНО»;
- оспариваемый знак обладает определенной семантикой и для приведенных в свидетельстве товаров и услуг выступает фантазийным обозначением;
- данное слово не внесено ни в какие специальные культурно-значимые реестры;
- доказательства разработки напитка «БУРАТИНО» ВНИИ ПБ в 70-х годах сводятся только к письму за подписью А.М.Беличенко, не содержат официальных сведений по данному вопросу;
- в рассматриваемой ситуации не представляется оправданным говорить о злоупотреблении правом и о создании препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности, поскольку существует возможность заключения лицензионных договоров на использование оспариваемого знака;

- сведения из сети Интернет не могут быть приняты во внимание в силу того, что они датированы более поздним сроком, нежели дата подачи заявки, и носят неофициальный характер;
- довод о бездействии ОАО «Жигулевское пиво» в части защиты исключительного права на оспариваемый знак является несостоятельным, поскольку российское законодательство не содержит нормы «о молчаливом согласии», которая в ряде законодательств зарубежных стран устанавливает срок для предъявления претензий относительно возможности регистрации товарного знака.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 09.09.1999 подачи заявки №99714331/50 правовая база включает в себя Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенный в действие с 17.10.92, (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Положениями пункта 2.3.(1.1) Правил определено, 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.(1.3) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый знак представляет собой этикетку прямоугольной формы, в верхней части которой расположен словесный элемент «БУРАТИНО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а под ним помещено изображение сказочного персонажа Буратино с золотым ключиком в руках на фоне двери. Этикетка также содержит информацию о производителе и технические характеристики товара.

Представленные фактические данные свидетельствуют о том, что Всероссийским научно-исследовательским институтом пиво-безалкогольной промышленности в 70-х годах прошлого века разработан и разрешен к применению Министерством здравоохранения СССР безалкогольный газированный напиток «БУРАТИНО» [1].

В 1973 году вводится в действие Отраслевой стандарт ОСТ 18-117-73 [2], устанавливающий требования по органолептическим и физико-химическим показателям напитков безалкогольных газированных, включая напиток «БУРАТИНО». Согласно отмеченному документу упомянутый

напиток должен был обладать желтым цветом со вкусом и ароматом композиции «Лимонад».

С 1982 года действует ОСТ 18-117-82 [3], также содержащий указание на напиток «БУРАТИНО».

С 01.01.1991 года вступает в действие Сборник рецептур на напитки безалкогольные [4], определяющий напиток «Буратино» как сильногазированный на ароматизаторах в виде прозрачной жидкости без осадка и посторонних включений желтого цвета со вкусом и ароматом композиции «Лимонад».

Из представленных материалов об использовании наименования «БУРАТИНО» в специализированной справочной литературе и в отраслевых специализированных изданиях [9] могут быть приняты во внимание только Справочник мастера производства безалкогольных напитков, 1988, и Учебное пособие «Основные направления совершенствования ассортимента и повышения качества безалкогольных напитков», 1989. Все остальные датированы более поздней датой, нежели дата приоритета оспариваемой регистрации.

Материалы [10] содержат сведения об имевших место в 1996, 1997, 1998, 1999 годах выставках, на которых экспонировался газированный напиток «БУРАТИНО».

Исследование образцов этикеток [11], свидетельствующих, по мнению лица, подавшего возражение, о выпуске напитка «БУРАТИНО» различными производителями с 1970-х годов до настоящего времени, позволило выявить, что часть из них содержит указание на производителя и/или ссылку на ОСТы 1973, 1982, 1989, а некоторые лишены таких сведений в принципе. В этой связи можно говорить о производстве напитка «БУРАТИНО», в частности, Московским пивоваренным заводом, Москворецким экспериментальным пивоваренным заводом, Останкинским экспериментальным заводом безалкогольных напитков, Московским заводом безалкогольных напитков, ООО «Боржо» (1997, 1998, 1999), фирмой

«РАНОВА» (1996, 1997, 1998), АООТ «Русский квас» (1996, 1997, 1998), ООО «Агнория» (1997, 1998, 1999). Необходимо отметить, что ни одна из этикеток не содержит сведений об объемах выпуска продукции, местах ее реализации. При этом проставленный на некоторых срок хранения (приведен в скобках) свидетельствует о более позднем выпуске продукции относительно к самой ранней регистрации товарного знака со словесным элементом «БУРАТИНО» по свидетельству №142810, владельцем которой также является ОАО «Жигулевское пиво».

Сертификаты соответствия и гигиенические заключения сами по себе не могут служить прямым доказательством реального присутствия на российском рынке продукции под обозначением «БУРАТИНО», производимой различными производителями.

Таким образом, обозначенные выше доказательства позволяют констатировать наличие понятия «напиток БУРАТИНО», используемого в специализированной литературе и документации, однако ни один из них напрямую не подтверждает наличия в течение значительного периода времени на советском и/или российском рынке газированного напитка «БУРАТИНО», производимого в значительных объемах различными независимыми производителями.

Сведения из сети Интернет [5] о предложении к продаже безалкогольных напитков в 2005 году под названием «БУРАТИНО» со стороны целого ряда российских компаний: «Мастер», «Ранова», ООО «Дана и Ко», группа компаний «Бородино», «Бобимэкс», а также материалы [8] не могут быть учтены в рамках приведенных в возражении доводов, поскольку характеризуют ситуацию после возникновения исключительного права на товарный знак.

Ссылка лица, подавшего возражение, на результаты маркетингового исследования екатеринбургского рынка безалкогольных газированных напитков, проводимого Региональным центром маркетинговых исследований «Прома» [7], является неубедительной, поскольку в нем отсутствует цель

опроса, метод исследования, что не позволяет судить о полученных результатах.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, и, как следствие, для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в данной части.

«Буратино» – название персонажа произведения А.Н.Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино», созданного по мотивам итальянской повести [15].

Отсутствие в материалах возражения документальных доказательств известности в Российской Федерации отмеченного выше произведения литературы не позволяет усмотреть нарушений пункта 2 статьи 7 Закона.

Ссылка лица на несоответствие регистрации требованиям подпункта 4 пункта 1 статьи 28 Закона является несостоятельной в связи с тем, что признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции, равно как и признание действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции находится за рамками компетенции Палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 06.09.2005 и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака со словесным элементом «БУРАТИНО» по свидетельству №202157.**