

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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, рассмотрела возражение от 16.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техносервис», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012740862 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.11.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАРОЧНОЕ ПИВО», выполненное на русском языке стандартным шрифтом прописными буквами.

Решение Роспатента от 17.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012740862 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, носит описательный характер;
- указанный довод мотивирован тем, что элемент «МАРОЧНОЕ» (сортовое, высокого качества, имеющее определенную марку качества) указывает на свойство и качество товара, носит хвалебный характер;
- элемент «ПИВО» указывает на вид товара 32 класса МКТУ;
- заявленное обозначение не способно индивидуализировать заявленные товары;

- представленные заявителем аргументы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 16.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.06.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- определение слова «МАРОЧНЫЙ» взято экспертизой из словаря синонимов (<http://dic.academic.ru>);
- из данных «Словаря лингвистических терминов» (http://lingvistics_dictionary.academic.ru) следует, что «синонимы отличаются друг от друга многими компонентами содержания слова»;
- синонимы не являются тождественными словами, а словари синонимов не являются толковыми словарями русского языка;
- значение слов определяется в зависимости от того, в каком предложении или словосочетании оно употребляется;
- в словарях русского языка приведены следующие определения элемента «МАРОЧНЫЙ»: см. «марка», прилагательное к «марка», имеющий определенную марку, сортовой, марочные вина (см. Толковый словарь Ожегова, 1949-1992; Малый академический словарь, Евгеньева А.П., 1957-1984; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков, 1935-1940);
- в отношении товаров «вина» элемент «МАРОЧНОЕ» действительно указывает на свойства товаров: «марочные вина» - лучшие выдержанные вина, высококачественные выдержанные вина, вырабатываемые в определенных винодельческих регионах (<https://ru.wikipedia.org>; <http://alcohol.slovaronline.com>);
- элемент «МАРОЧНОЕ» не указывает на свойства товара «пиво»;
- согласно пункту 2.2. «Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (утв. Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39) [далее - Рекомендации] следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации;

- в отношении товара «пиво» элемент «МАРОЧНОЕ» не является описательным, его смысл без дополнительных рассуждений и домысливания не понятен;
- значение «высококачественный» элемента «МАРОЧНОЕ» в отношении товара «пиво» воспринимается только путем домысливания, а в значении «сортовое» - как фантазийное.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного товара 32 класса МКТУ «пиво» с включением в качестве неохраняемого словесного элемента «ПИВО».

На заседании коллегии, состоявшемся 23.03.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотренные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса. А именно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, поскольку элемент «МАРОЧНОЕ» будет ассоциироваться в сознании потребителя с особыми свойствами вина или коньяка, но не пива. См. данные сети Интернет: <http://enc-dic.com/kuzhecov>; <http://www.gramota.ru/slovari/dic/>; <http://enc-dic.com/word/>; <http://official.academic.ru>; <http://tolkslovar.ru/>; <http://dic.academic.ru>; С.П. Самуэль, Е.К. Знак. Алкогольные напитки: популярная энциклопедия. – Мн.: ПП «МЕТ», 1994, стр. № 36, 187; Багриновский Г.Ю. Энциклопедический словарь спиртных напитков. – М.: ООО Изд-во «Астрель», 2003, стр. № 155, 592.

Заявитель, ознакомившись с дополнительными основаниями, представил пояснения, поступившие в ведомство 23.06.2015, доводы которых сведены к следующему:

- согласно терминологии, приведенной в ГОСТах 7208-93, 13741-91 слово «марочный (-ое)» в отношении вин и коньяков имеет существенно различающиеся значения: «марочное вино» – вино высокого качества, получаемое по специальной технологии из определенных сортов винограда (или их смеси), выдержка перед розливом – не менее 1,5 лет; «марочные коньяки» готовят из коньячных спиртов, выдержанных в дубовых бочках, среднего возраста не менее 6 лет;

- потребитель, не обладающий специальными познаниями, не знаком с ГОСТами 7208-93, 13741-91 и, следовательно, не может распространить понятие «марочное (-ый)» на какой-либо перечень алкогольных напитков;
- потребитель, разбирающийся в алкогольных напитках, не будет введен в заблуждение, поскольку осведомлен, что пиво не может производиться одним из способов, предусмотренных для марочных вин и коньяков;
- о каких свойствах пива подумает потребитель не известно: о свойствах, присущих марочному вину, или о свойствах, присущих марочному коньяку;
- потребитель, разбирающийся в качестве алкогольных напитков, обязательно посмотрит, что предлагается под их маркировкой и, в случае заявленного обозначения, поймет, что под этим обозначением предлагается пиво;
- в п. 3 Рекомендаций обозначено, в частности, «способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна, она имеет вероятностный характер. Для того, чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), целесообразно проанализировать смысловое значение каждого элемента, входящего в состав заявленного обозначения»;
- доводы о введении в заблуждение противоречат доводам об указании на свойства товара «пиво»;
- обозначению, не указывающему на свойства товаров или указывающему на свойства через ассоциации, может быть предоставлена правовая охрана независимо от того, является ли оно хвалебным;
- в отношении безалкогольных напитков зарегистрирован товарный знак «MAROCHNIY» по свидетельству № 409210, что опровергает доводы об ассоциации обозначения с коньяками или винами.

Заявитель, уведомленный надлежащим образом, на заседаниях коллегии, состоявшихся 23.03.2015 и 23.06.2015, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи заявки (23.11.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «МАРОЧНОЕ ПИВО» выполнено в одну строку заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявитель, согласно материалам возражения от 16.09.2014, выразил согласие относительно неохраноспособности словесного элемента «ПИВО» заявленного обозначения, поскольку он указывает на вид заявленного товара 32 класса МКТУ.

Согласно словарно-справочным источникам (<http://enc-dic.com/kuzhecov>; <http://www.gramota.ru/slovari/dic/>; <http://enc-dic.com/word/>; <http://official.academic.ru>; <http://tolkslovar.ru/>; <http://dic.academic.ru>), которые являются общедоступными, слово «МАРОЧНЫЙ» (-ОЕ) имеет следующее лексическое значение: «имеющий определенную марку качества, сортовой, марочное вино (виноградное вино, произведенное в определенном винодельческом районе и отмечаемое годом изготовления).

Коллегия отмечает, что в отношении таких алкогольных напитков, как коньяк, вино характерно использование слов «марочный, марочное» (см. <http://dic.academic.ru>; С.П. Самуэль. Е.К. Знак. Алкогольные напитки: популярная энциклопедия. – Мн.: «МЕТ», 1994, стр. № 36, 187; Багриновский Г.Ю. Энциклопедический словарь спиртных напитков. – М.: ООО Изд-во «Астрель», 2003, стр. № 155, 592):

- марочные вина – выдержанные высококачественные вина, которые изготавливаются по специальной технологии из одного или нескольких утвержденных для каждой марки вина сортов винограда, выращиваемого в определенных районах, микрорайонах или участках, характеризуются тонкостью вкуса и аромата (букета) и обязательной выдержкой перед розливом в бутылки не менее 1,5 лет. Марочные вина имеют постоянные, сохраняющиеся из года в год характерные особенности каждой конкретной марки вина и высокие вкусовые качества. В СССР выпускалось около 300 наименований марочных вин (удельный вес около 6% в общем выпуске виноградных вин);
- коньяки по технологии приготовления подразделяются на ординарные, марочные и коллекционные. Марочные коньяки готовят из коньячных спиртов, имеющих выдержку от 6 до 50 и более лет.

Применение слов «МАРОЧНОЕ/МАРОЧНЫЙ» для классификации вин и коньяков осуществляется со времен СССР и по настоящее время, что отражено в ГОСТах: 7208-93 «Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные», 13741-91 «Коньяки. Общие технические условия», а также в вышеуказанной литературе.

Таким образом, в силу своего смыслового содержания элемент «МАРОЧНОЕ» в отношении алкогольной продукции (коньяки, вина) способен восприниматься потребителем как определенная характеристика, указывающая на качество продукции, ее особые свойства, условия изготовления. В отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» элемент «МАРОЧНОЕ» никогда не применялся (например, в ГОСТах). Кроме того, на запросы «марочное пиво» в сети Интернет, а также в материалах специализированной книги [Довгань В.Н. Книга о пиве. – Смоленск: Русич, 2000, 576 стр.] прослеживаются статьи о марках пива, в то время как понятие «МАРОЧНОЕ/МАРОЧНЫЙ» отсутствует.

Кроме того, необходимо отметить, что пиво относится к алкогольным напиткам, которые продаются в магазинах на одном прилавке. В этой связи, в сознании потребителя при восприятии словесного элемента «МАРОЧНОЕ» заявленного обозначения будут возникать устойчивые ассоциации с особыми свойствами вина или коньяка, но не пива, что и порождает у потребителя представление о товаре, не соответствующее действительности.

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Как было установлено выше, элемент «МАРОЧНОЕ/МАРОЧНЫЙ» является характеристикой определенных товаров: коньяк и вино. Из материалов дела не усматривается, что элемент «МАРОЧНОЕ» воспринимается как аналогичная характеристика товара 32 класса МКТУ «пиво».

В этой связи, с учетом выявленного дополнительного основания, препятствующего регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое не было учтено в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя в части регистрации товарного знака со словесным элементом «MAROCHNIY» в отношении неоднородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство № 409210) признан коллегией неубедительным. Производство по

каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 16.09.2014, изменить решение Роспатента от 17.06.2014 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2012740862 с учетом дополнительных оснований.