

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.03.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012726460 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012726460 с приоритетом от 01.08.2012 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «МАРОЧНАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «МАРОЧНАЯ» имеет значение «имеющая определенную марку качества, сортовая, высокого качества, великолепная, качественная, высокомарочная» (см. <http://dic.academic.ru>), в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью,

является неохраняемым обозначением, поскольку указывает на свойства товаров, в том числе носящие хвалебный характер.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 18.03.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень товаров, приведенный в заявке – испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товара 33 класса МКТУ - «водка»;

- поскольку заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении товара «водка», заявленное обозначение в силу своего семантического значения (сортовой, определенной марки, марочные вина) не будет указывать на свойства товаров;

- ссылка экспертизы на словари синонимов является неправомерной, поскольку синонимы являются ассоциативными словами, а не тождественными;

- заявленное обозначение имеет множество толкований, в связи с чем не указывает на свойства товара 33 класса МКТУ «водка»;

- довод экспертизы о том, что заявленное обозначение носит хвалебный характер, никоим образом не может подтверждать невозможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012726460 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно: «водка».

При подготовке к заседанию коллегией палаты по патентным спорам было выявлено дополнительное основание, препятствующее регистрации товарного знака по заявке №2012726460. На основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС в уведомлении о переносе даты заседания коллегии от 04.07.2014 заявителю было указано выявленное основание, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Так в государственных стандартах термин «Марочное/Марочный» применялся только в отношении таких товаров как вина и коньяки (ГОСТ 7208-93, ГОСТ 13741-91), в связи с чем для них являлся

элементом, характеризующим товар, при этом термин «Марочное/Марочный» в отношении товара «водка» никогда не применялся. Товары «водка, вино и коньяк» являются алкогольными напитками и относятся к 33 классу МКТУ. Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара 33 класса МКТУ «водка».

Заявителю была предоставлена, в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС, возможность для представления им соображений по поводу вышеуказанных дополнительных обстоятельств. Уведомление от 04.07.2014, направленное в адрес заявителя, было получено адресатом, о чем свидетельствует отметка на почтовом уведомлении о вручении корреспонденции, которая находится в деле заявки.

Заявитель своих доводов по мотивам уведомления не представил и на заседании коллегии палаты по патентным спорам 06.10.2014 отсутствовал.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.08.2012) поступления заявки №2012726460 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в

частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д..

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МАРОЧНАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товара 33 класса МКТУ: «водка».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам (см. <http://dic.academic.ru>, <http://slovarus.com>, [www.gramota.ru](http://www.gramota.ru)) слово «марочный (-ая)» имеет следующее лексическое значение: «имеющий определенную марку качества, сортовой, марочные вина, высокого качества, великолепный, качественный, высокомарочный».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в отношении таких алкогольных напитков как коньяк, вино характерно использование слов «марочный, марочное» (см. <http://elitcognac.com/marochnyij-konyak-vyidumka-sssr>, [www.znaytovar.ru](http://www.znaytovar.ru), [www.vinodelie-online.ru](http://www.vinodelie-online.ru), <http://dic.academic.ru>, попул. энцикл. «Алкогольные напитки», С.П. Самуэль, Е.К. Знак – Мн.: ПП «МЕТ», 1994 г.):

- 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 года. Марочные вина имеют постоянные, сохраняющиеся из года в год характерные особенности каждой конкретной марки вина и высокие вкусовые качества;

- коньяк – крепкий алкогольный напиток, который получают из коньячного спирта, выдержанного в дубовых бочках или цистернах с дубовыми клепками. По технологии приготовления коньяки подразделяются на ординарные, марочные и коллекционные. Марочные коньяки готовят из коньячных спиртов, имеющих выдержку от 6 до 50 и более лет.

При этом применение слов «МАРОЧНОЕ/МАРОЧНЫЙ» для классификации вин и коньяков осуществляется со времен СССР и по настоящее время, что закреплено в ГОСТе 7208-93 «Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные и ГОСТе 13741-91 «Коньяки. Общие технические условия».

Таким образом, в силу своего смыслового значения заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ не носит хвалебный характер, а способно восприниматься потребителем как определенная характеристика, указывающая на качество продукции, ее особые свойства, условия изготовления, в связи с чем заявленное обозначение является неохраняемым.

Поскольку заявленное обозначение состоит из единственного неохраняемого элемента, оно не может быть объектом правовой охраны, и заявителю не может быть представлено исключительное право на его использование.

Коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание, что заявитель сократил перечень товаров, приведенный в заявке – испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товара 33 класса МКТУ - «водка».

Необходимо отметить, что водка, как и вина, коньяки является алкогольным напитком и относится к товарами 33 класса МКТУ. Вместе с тем, согласно словарно-справочным материалам (см. попул. энцикл. «Алкогольные напитки», С.П. Самуэль, Е.К. Знак – Мн.: ПП «МЕТ», 1994 г.) в зависимости от применяемого спирта водки подразделяются на два вида: водки и водки особые. В государственном стандарте для товара «водка» обозначение «марочная» никогда не применялось. В этой связи, заявленное обозначение «МАРОЧНАЯ» будет ассоциироваться в сознании потребителей с особыми свойствами вина или коньяка, но не водки.

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

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 уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.03.2014, изменить решение Роспатента от 19.12.2013 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2012726460 с учетом дополнительных оснований.**