

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение от 25.07.2014, 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 № 2012724725 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012724725, поданной 19.07.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АКЦИЗНАЯ ВОДКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 28.04.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит только из неохраемых элементов, следовательно, обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 25.07.2014 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.04.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза неверно выявила смысловое значение слова «АКЦИЗНАЯ», поскольку довод о том, что оно означает «обложенная акцизом» является результатом рассуждения и домысливания;

- элемент «АКЦИЗНАЯ» напрямую (не через ассоциации) не характеризует товар, в связи с чем рядовому потребителю не будет понятен смысл заявленного обозначения без дополнительных рассуждений;

- «обложение товара (водки) акцизом не делает водку акцизной, также как и обложение товаров налогами не делает их налоговыми»;

- заявленное обозначение имеет различительную способность, так как не характеризует товар, является легко запоминаемым и воспроизводимым, а также не нарушает права третьих лиц;

- заявитель указал при подаче заявки слово «ВОДКА» в качестве неохраняемого элемента товарного знака, в связи с чем анализ этого элемента экспертизой проведен с целью увеличения числа оснований для отказа в регистрации товарного знака.

Одновременно с возражением (25.07.2014) заявителем представлено заявление о внесении исправлений (ошибок) в заявку № 2012724725, касающееся вида заявленного обозначения [1]. Указанное заявление представлено заявителем также в корреспонденции, поступившей 17.12.2014.

Уведомлением от 22.12.2014 заявителю было указаны также дополнительные сведения, отсутствующие в оспариваемом решении Роспатента, согласно которым заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку оно воспринимается потребителем однозначно, а не через ассоциации, что прослеживается из различных статей, размещенных в сети Интернет (например, <http://www.detox.ru/bezalkogolnye-nochi-sankt-peterburga>, http://panram.ru/ar_10901483, <http://livepark.pro/blog/perovbok/7387.html>, <http://www.upakovano.ru/news/14304>, <http://www.interfax.ru/russia/142185>, <http://www.cocktail-book.ru/articles/2676.html>, <http://m.pravda.ru/districts/south/rostovdon/25-09-2008/284981-vodka-0>), а также подтверждается сложившейся практикой регистрации товарных знаков (приведены сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 366338, 368876).

В ответ на указанное уведомление заявитель представил пояснения, суть которых сводится к следующему:

- водка акцизной не бывает, значит, обозначение не является неохраноспособным;

- в статьях из сети Интернет не прослеживается однозначное восприятие словосочетания «АКЦИЗНАЯ ВОДКА»: то оно означает «водка с акцизной маркой», то «качественная водка», то «легальная водка»;

- в двух статьях заявленное обозначение указано как новый алкогольный бренд, что опровергает довод о его описательности;

- что касается практики Роспатента (в частности, по товарным знакам по свидетельствам №№ 366338, 368876), то административный прецедент не может являться источником права, о чем не раз указывалось в заключениях коллегий палаты по патентным спорам;

- правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 366338, 368876 с 2011 года прекратил свою деятельность, что следует из государственного сводного реестра лицензий на сайте Росалкогольрегулирования (<http://fsrar.ru/licens/reestr>).

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (19.07.2012) поступления заявки № 2012724725 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 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 сбыт, 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.

Заявленное словесное обозначение «АКЦИЗНАЯ ВОДКА» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товара «водка» 33 класса МКТУ.

В соответствии с поступившим 25.07.2014 (и продублированным 17.12.2014) заявлением о внесении исправлений в заявку № 2012724725, а именно в изображение заявленного обозначения, приведенное в заявке обозначение «АКЦИЗНАЯ ВОДКА» было предложено заявителем разместить в одну строку. Однако, руководствуясь пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам не сочла такие изменения устраняющими причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и позволяющими принять решение о государственной регистрации товарного знака. В связи с этим во внесении этих изменений коллегией было отказано.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой грамматически связанную конструкцию – словосочетание «АКЦИЗНАЯ ВОДКА». При этом слово «ВОДКА» представляет собой наименование товара, для индивидуализации которого предназначено заявленное обозначение, то есть неохраноспособно на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса

Слово «АКЦИЗНАЯ» в данном словосочетании является прилагательным, образованным от существительного «акциз» (косвенный налог на товары или услуги – см. Финансовый словарь Финнам, <http://dic.academic.ru>), и означает «относящийся к акцизу» (см. Словарь иностранных слов русского языка, <http://dic.academic.ru>).

При этом, следует отметить, что товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения (водка) является в Российской Федерации

подакцизным товаром (см. Налоговый кодекс Российской Федерации), то есть товаром, в отношении которого взимается акцизный сбор. Реализация таких товаров допускается только при наличии на товаре, так называемой, акцизной марки.

Следовательно, любая алкогольная продукция, в том числе водка, предлагаемая к продаже потребителям, имеет наклеенную на тару акцизную марку, информирующую потребителя о том, что данный продукт, во-первых, является легальным, а во-вторых, что в отношении этого товара производителем уплачен акцизный сбор (см. статью «Акцизная марка», <http://ru.wikipedia.org>).

Таким образом, само по себе слово «АКЦИЗНАЯ» представляет описательную характеристику для товара «водка», поскольку однозначно, а не через ассоциации воспринимается как указание на то, что данный продукт, во-первых, является легальным, а во-вторых, что в отношении этого товара производителем уплачен акцизный сбор.

Однозначность таких ассоциаций прослеживается в статьях, опубликованных в разное время, в том числе и до даты подачи заявки № 2012724725, в сети Интернет (приведены в уведомлении от 22.12.2014), анализ которых позволяет говорить о том, что указание прилагательного «АКЦИЗНАЯ» с обозначением товара «ВОДКА» воспринимается потребителями как характеристика легальности, то есть законности и, следовательно, свойства и качества соответствующего товара.

Что касается «бренда «Акцизная водка», упомянутого в двух статьях, коллегия отмечает следующее.

Указанные статьи информируют о продукте, содержащем соответствующее словосочетание на этикетке, маркирующей товары компании Меркурий. При этом, как следует из сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 366338, 368876, указанное лицо является правообладателем товарных знаков, представляющих собой данные этикетки, правовая охрана которых не распространяется на слова «АКЦИЗНАЯ» и «ВОДКА» по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Одновременно коллегия отмечает, что исключение какого-либо элемента из правовой охраны товарного знака осуществляется в результате анализа охраноспособности элемента на основании требований Кодекса.

Необходимо также отметить, что заявителем не представлено сведений, в частности, о длительности и интенсивности использования им заявленного обозначения, которые могли бы быть положены в основу выводов о приобретении заявленным обозначением различительной способности в отношении товаров заявителя.

В силу того, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 28.04.2014.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2014.