

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, рассмотрела возражение от 11.09.2013, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713537, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012713537 подано 25.04.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДОМАШНЯЯ ВОДКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 19.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ДОМАШНЯЯ ВОДКА» для части товаров 33 класса МКТУ, а именно «водка», не обладает

различительной способностью, указывает на вид и свойства товаров, а для других товаров будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида товаров.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово «домашнее» имеет значение - относящееся к дому, семье, частному быту (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «Азбуковник», 1999).

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на словарно-справочную литературу и сайты Интернет, содержащие информацию о домашней водке и процессе ее приготовления.

Кроме того, отмечено, что заявителем не было представлено документов о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате длительного, интенсивного использования до даты подачи заявки для конкретных товаров, указанных в заявке.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- определение слова «домашний» как «относящийся к дому, производимый на дому» не точно отражает значение этого слова, раскрытое в словаре, на который дана ссылка в заключении по результатам экспертизы, поскольку из-за сокращения определения искажает его;

- под обозначением «ДОМАШНЯЯ ВОДКА» в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» может пониматься водка, приготовленная дома, а не покупная, а, учитывая, что товар, предлагаемый к продаже под названием «водка», не может быть приготовленным дома, что является общеизвестным фактом, заявленное обозначение воспринимается фантазийно как «относящаяся к дому», «для употребления дома», поскольку продукты питания, приобретаемые в магазине, потребители не называют домашними;

- заявитель полагает, что обозначение «ДОМАШНЯЯ» в отношении водки является ложным, но неправдоподобным, и воспринимается потребителем через ассоциации как «для употребления дома»;

- охраноспособность и возможность регистрации обозначений «ДОМАШНИЙ (-ЯЯ, -ЕЕ, -ИЕ) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ подтверждает практика регистрации товарных знаков с этими словесными элементами: свидетельства №481936 «Домашнее», №322865 «ДОМАШНИЙ», №323454 «ДОМАШНЯЯ», №288535 «Домашнее»;

- на сайтах, приведенных в заключении по результатам экспертизы, указано, что некоторые лица домашней водкой называют самогон, произведенный в домашних условиях, причем рецепты, приведенные на этих сайтах, нельзя признать одинаковыми, кроме того, практически все спиртные напитки, получаемые описанными на указанных сайтах способами, не являются водками согласно пункту 10 статьи 2 и пункту 2.2 статьи 11 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», поскольку не соответствуют установленным требованиям к содержанию этилового спирта и запрещены к продаже.

В возражении также отмечено, что заявитель не претендует на правовую охрану слова «водка» и просит принять решение о регистрации товарного знака только в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» с включением его в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.04.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на способ их производства или сбыта.

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

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.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словосочетание «ДОМАШНЯЯ ВОДКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В заключении по результатам экспертизы приведено определение прилагательного «домашний» как относящийся к дому, семье, частному быту, в силу чего в целом заявленное обозначение однозначно в сознании потребителя воспринимается как характеристика товара (водки), в частности, как способ приготовления и получения водки, в силу чего довод заявителя о фантазийном характере этого словосочетания в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ нельзя признать убедительным.

Заявитель не отрицает, что понятие «домашняя водка» широко известно, а рецепты и способы изготовления домашней водки отличаются большим разнообразием.

Вместе с тем, довод заявителя о том, что спиртные напитки, получаемые способами, описанными на страницах сайтов, адреса которых приведены в заключении по результатам экспертизы, неправомерно называть водкой, не убедителен, поскольку эти напитки фигурируют именно под названием «домашняя водка», характеризующим способ их производства.

В целом понятие «домашняя водка» эволюционировало в обозначение, указывающее на алкогольный напиток, потребительские свойства которого определяются особенностями его изготовления.

Кроме того, предоставление исключительного права заявителю на обозначение «ДОМАШНЯЯ ВОДКА» будет ущемлять интересы других производителей алкогольной продукции, поскольку Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит товарные знаки, зарегистрированные на имя различных лиц в отношении товаров 33 и однородных им товаров 32 классов МКТУ, в которых словесный элемент «домашний», «домашнее» или «домашняя» является неохраняемым (см. свидетельства №№316925, 319636, 323081, 325172, 330793, 339663, 436674, 441341, 475223).

Ссылка заявителя на товарные знаки со словесными элементами «домашний», «домашнее», «домашняя», включенными в объем правовой охраны, не может являться убедительным аргументом в качестве доказательства их охраноспособности, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется с учетом особенностей каждого заявленного обозначения, а также документов, представленных в подтверждение приобретенной этими обозначениями различительной способности в отношении заявленных товаров. Кроме того, следует отметить, что правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№288535, 322865, 323454, 481936, на которые ссылается заявитель, не распространяется на товары 33 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение «ДОМАШНЯЯ ВОДКА» не может индивидуализировать товар конкретного производителя, при этом документов,

свидетельствующих о том, что до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака заявленное обозначение приобрело различительную способность в качестве товарного знака заявителя в результате длительного и интенсивного использования в отношении товара «водка», представлено не было.

Ограничение перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012713537, только товарами 33 класса МКТУ «водка» снимает основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, следует признать обоснованным решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2012713537 по основаниям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2013.