

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 18.12.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012741456, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012741456 подано 28.11.2012 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 «КОЛЛЕКЦИОННАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 25.08.2014 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «КОЛЛЕКЦИОННАЯ», представляющее собой прилагательное, означающее систематизированное собрание каких-либо предметов, не способно индивидуализировать конкретного производителя, так как не обладает

различительной способностью, и является неохраняемым элементом. Заявленное обозначение также указывает на качество товаров, а именно, на принадлежность вин и коньяков к категории особо высокого качества.

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на словарно-справочную литературу и сайты Интернет, содержащие информацию о значении и применении слова «коллекционный».

В возражении, поступившем 18.12.2014 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, и пояснениях к нему, поступивших 14.04.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- с учетом ограничения перечня товаров 33 класса МКТУ только товарами «водка и настойки алкогольные», заявитель не согласен с утверждением экспертизы об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения «КОЛЛЕКЦИОННАЯ», поскольку оно не воспринимается для этих товаров как обозначение, указывающее на то, что маркированный этим обозначением товар является частью систематизированного собрания соответствующих предметов;

- экспертиза не представила достаточных доводов, подтверждающих отсутствие различительной способности заявленного обозначения в отношении испрашиваемых к правовой охране товаров, поскольку само по себе наличие определенной семантики заявленного обозначения не является доказательством отсутствия различительной способности обозначения, а вызывает в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации;

- заявитель не согласен с утверждением экспертизы о том, что заявленное обозначение указывает на качество товаров, поскольку приведенные в заключении примеры использования слова «коллекционный» относятся к указанию на качество только таких товаров, как вина и коньяки, а в отношении товаров «водка и настойки» оно будет восприниматься фантазийно, при этом указанная семантика увеличивает различительную способность заявленного обозначения в отношении этих товаров.

В возражении также приведены ссылки на регистрацию в качестве товарного знака слова «КОЛЛЕКЦИЯ» для товаров 30 класса МКТУ (свидетельство №148018) и для услуг 36 класса МКТУ (свидетельство №498887).

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка, настойки алкогольные».

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.11.2012) 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 их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

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.

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 обозначение, как указано выше, представляет собой слово «КОЛЛЕКЦИОННАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно словарно-справочным источникам информации, в том числе упомянутым в заключении по результатам экспертизы, прилагательное «коллекционная» образовано от слова «коллекция» - систематизированное собрание каких-либо предметов; совокупность предметов, растений, животных, представляющих внутреннюю целостность. Соответственно, прилагательное «КОЛЛЕКЦИОННАЯ» по отношению к товарам 33 класса МКТУ водке и алкогольным настойкам приобретает значение как свойственная коллекции, принадлежащая коллекции.

По отношению к алкогольным напиткам прилагательное «коллекционная» широко используется различными производителями и ритейлерами для указания особых свойств алкогольных напитков, в том числе водки, принадлежностью их к ограниченной серии алкогольных напитков высшего класса.

Заявитель ограничил перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, согласившись с доводами экспертизы, что в отношении вин и коньяков заявленное обозначение будет указывать на их качество. Однако коллегия полагает неубедительным утверждение заявителя о том, что в отношении ограниченного перечня других алкогольных напитков (водки и алкогольных настоек) заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное, поскольку его семантика распространяется и на другие товары, которые могут быть собраны в коллекцию.

Так, на различных сайтах в сети Интернет широко представлены и предлагаются к продаже коллекционные серии водок и других алкогольных напитков различных производителей: на сайте whitehall.ru - коллекционная серия водки Kauffman, на сайте armenianline.ru - Коллекционная водка Арцах Тутовый Золотой; на сайтах direktiva-tk.com, vedk.ru - Коллекционная серия «Путинки», специально изготовленная к 70-летию юбилею Победы в Великой Отечественной Войне; на сайте bradkey.ru - коллекционная серия Absolut Moscow, на сайте winehelp.ru – коллекционная водка Beluga Transatlantic Racing и т.п.).

Таким образом, в целом заявленное обозначение в сознании потребителя однозначно воспринимается как характеристика товаров 33 класса МКТУ, в том числе водки и настоек алкогольных, указывая на принадлежность их к ограниченной серии алкогольных напитков высокого качества, в силу чего довод заявителя о фантазийном характере этого слова в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ нельзя признать убедительным.

Кроме того, предоставление исключительного права заявителю на обозначение «КОЛЛЕКЦИОННАЯ» 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 «коллекционный», «коллекционное» или «коллекционная» является неохраемым (см. свидетельства №№501630, 467372, 412583, 317343, 256853, 141177).

Резюмируя вышеуказанное, коллегия полагает, что заявленное обозначение «КОЛЛЕКЦИОННАЯ» относится к обозначениям, необходимость использования которых в гражданском обороте может возникнуть у любого производителя алкогольных напитков, в силу чего им не может быть предоставлена правовая охрана.

Широкое использование обозначения «КОЛЛЕКЦИОННАЯ» в отношении алкогольных напитков свидетельствует о том, что оно, не обладая различительной способностью, не может индивидуализировать товар конкретного производителя среди множества других однородных товаров.

Коллегия также приняла во внимание отсутствие каких-либо 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 товаров «водка, алкогольные настойки».

Ссылка заявителя на товарные знаки со словесными элементами «КОЛЛЕКЦИЯ» (свидетельства №№148018, 498887), включенными в объем правовой охраны, не может являться убедительным аргументом в качестве доказательства охраноспособности заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется с учетом особенностей каждого 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, на которые ссылается заявитель, не распространяется на товары 33 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, следует признать обоснованным решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2012741456 по основаниям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 18.12.2014 и оставить в силе
решение Роспатента от 25.08.2014.**