

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 16.09.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012735374, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012735374 с приоритетом от 11.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), изготовленные с применением и (или) со вкусом сливы».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Сливянка», выполненным оригинальным шрифтом буквами кириллицы, и изобразительным элементом в виде веточки с листочком и двумя плодами сливы.

Роспатентом 16.06.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ «наливки сливовые» с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «Сливянка». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, словесный элемент «Сливянка» представляет собой название наливки (Сливянка – наливка, приготавливаемая с использованием сливового спиртованного сока и черносливового морса. Цвет наливки красный с коричневым оттенком. Вкус кисло-сладкий. Аромат сливы. Крепость – 18% об., сахар – 28%, см. Ю. Иванов «Крепкоалкогольные напитки», «Русич», г. Смоленск, 1997, стр. 331) и для части товаров 33 класса МКТУ указывает на их вид, свойства и является неохраняемым.

Для остальных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 16.09.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решение об исключении из правовой охраны словесного элемента «Сливянка» является неправомерным, поскольку заявителем этот элемент не заявлен в качестве неохраняемого, а действующее законодательство не наделяет экспертизу правом на подобные изменения в регистрацию по собственной инициативе;

- в ответе на уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства заявитель обосновывал неправомерность доводов экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «Сливянка»;

- как ранее указывалось, указанная экспертизой книга «Крепкоалкогольные напитки» не является словарно-справочным источником, а написана автором в познавательной манере и не относится к специальной литературе;

- в данной книге приводятся информация о наиболее распространенных напитках на территории бывшего СССР, среди которых названия наливок «Золотая осень», «Курортная», «Лесная», «Майская», «Северная», «Сливянка», «Спотыкач», при этом все указанные названия напитков были зарегистрированы в качестве товарных знаков: «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (свидетельство №131538), «ЛЕСНАЯ» (свидетельство №187222), «МАЙСКИЙ» (свидетельство №164627), «СЕВЕРНАЯ»

(свидетельство №131567), «СПОТЫКАЧ» (свидетельство №370346), «СЛИВЯНКА» (свидетельство №126536);

- довод экспертизы о том, что заявленное обозначение «Сливянка» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида не подтверждается литературно-справочными источниками или совокупностью доказательств, поскольку для установления указанного факта необходимо провести, исследовать и оценить мнение максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара, при этом, общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной;

- поскольку действующее законодательство в сфере государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции устанавливает жесткие требования, в частности, к информированию потребителя о товаре и его свойствах, нет оснований для вывода о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара;

- более того, обозначение «СЛИВЯНКА» зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство №124609) на имя ОАО «Рот Фронт» в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, что опровергает довод экспертизы о том, что данное обозначение указывает на конкретный вид товаров;

- таким образом, заявленному обозначению «Сливянка» может быть предоставлена правовая охрана либо в отношении «алкогольных напитков (за исключением пива), изготовленных с применением и (или) со вкусом сливы, либо в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ «наливки сливовые».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 16.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012735374 без дискламации словесного элемента «Сливянка».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.10.2012) поступления заявки №2012735374 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям подпункта 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.

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

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

В соответствии с 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, 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.



Сливянка

Заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде изображения двух плодов сливы на веточке с листочком и словесного элемента «Сливянка», выполненного оригинальным шрифтом буквами кириллицы. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Сливянка» согласно словарно-справочным источникам представляет собой вид алкогольного напитка («сливянка» – наливка, настоянная на сливах, см. толковые он-лайн словари Ожегова, Ушакова, Ефремова <http://dic.academic.ru>; «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 755).

Данные сведения толкового словаря согласуются с приведенной в решении Роспатента информацией из книги Ю. Иванова «Крепкоалкогольные напитки», в которой указано, что сливянка – это наливка, приготавливаемая с использованием сливового спиртованного сока и черносливого морса, имеющая определенные свойства: цвет наливки красный с коричневым оттенком; вкус кисло-сладкий; аромат сливы; крепость – 18% об., сахар – 28%.

Учитывая, что заявленное обозначение содержит в своем составе описательные характеристики товара, а именно указание на вид товара - «Сливянка», имеющего определенные свойства, данный словесный элемент признается неохраняемым в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса как указывающий на вид товара и его свойства в отношении товара 33 класса МКТУ «наливки сливовые».

Указанный довод подтверждается регистрацией товарного знака (свидетельство №126536 с приоритетом от 22.06.1993, дата прекращения правовой охраны товарного знака 22.06.2003), произведенной в отношении товаров 33 класса МКТУ «наливки» на имя АООТ - Самарский комбинат спиртовой и

ликеро-водочной промышленности «Родник», г. Самара, в которой словесный элемент «Сливянка» исключен из самостоятельной правовой охраны.

В отношении иных алкогольных напитков, не являющихся наливками сливовыми, словесный элемент «Сливянка» будет восприниматься в качестве ложного указания на вид товара в соответствии с положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В части ссылки заявителя на товарный знак «СЛИВЯНКА» по свидетельству №124609, регистрация которого произведена в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, необходимо указать, что предоставление правовой охраны этому обозначению не свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2012735374 в отношении товаров 33 класса МКТУ. Решение о регистрации по каждому товарному знаку принимается отдельно с учетом всех обстоятельств дела, в том числе приобретенной различительной способности. Кроме того, правомерность регистрации товарного знака по свидетельству №124609 не может быть рассмотрена в рамках данного дела.

Что касается доводов возражения относительно того, что словесный элемент «Сливянка» не является вошедшим во всеобщее употребление в качестве товара определенного вида, то следует отметить, что оспариваемое решение Роспатента от 16.06.2014 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2012735374 данных оснований не содержало, в связи с чем проведение анализа указанных доводов возражения представляется нецелесообразным.

Относительно довода возражения о том, что исключение словесного элемента «Сливянка» из правовой охраны товарного знака является неправомерным ввиду того, что данное слово не указано заявителем при подаче заявки в качестве неохраняемого элемента, необходимо указать, что исключение какого-либо словесного элемента из правовой охраны товарного знака производится только на основании требований закона, а не по желанию заявителя.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам находит обоснованным доводы, изложенные

в заключении экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктами 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 16.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 16.06.2014.