

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.06.2015 (далее – Роспатент), поданное от имени Драчука Василия Федоровича, Москва, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013705632, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013705632 с приоритетом от 22.02.2013 на имя заявителя подано комбинированное обозначение. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «Переславское», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым помещен словесный элемент «Бархатное», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Над и под буквами «Пере» и «вское» размещены волнообразные элементы. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво».

Роспатентом 26.02.2015 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 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1 (3), 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «пиво», поскольку занимающие доминирующее положение словесные элементы:

- «Переславское» («Переславское» - поселок Зеленоградского района Калининградской области, административный центр Переславского сельского поселения), представляет собой географическое наименование, которое может быть воспринято потребителем как указание на местонахождение заявителя;

- «Бархатное» («бархатное пиво» - тип эля, очень темное по цвету, с сильным привкусом солода и хмеля), указывает на свойства товаров и используется различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным (см. <http://ru.wikipedia.org>, www.dic.academic.ru).

Кроме того, заключение мотивировано тем, что, поскольку заявитель находится в городе Москве, заявленное обозначение, в состав которого включено название географического объекта Переславское, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и места нахождения их изготовителя.

В поступившем 15.06.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Переславское» не употребляется в форме существительного, обозначающего наименование населенного пункта, а употребляется в форме прилагательного, обозначающего происхождение товара, а именно «пива»;

- по мнению заявителя, элемент «Переславское» будет ассоциироваться с городом, который входит в «Золотое кольцо России», Переславль-Залесский, и его история хорошо знакома российскому потребителю;

- заявитель является учредителем и единственным участником ООО «Экоград», зарегистрированного 13.06.2006 МИНФС №1 по Ярославской области в г. Переславле-Залесском;

- пиво, маркированное обозначением «Переславское Бархотное» планируется реализовывать в ресторане «Золотое кольцо», который является обособленным подразделением общества;

- поскольку пиво будет реализовываться в ресторане, расположенном в г. Переславле-Залесском, то оно будет восприниматься как имеющее отношение именно к этому старинному русскому городу;

- заявитель планирует производить данное пиво в здании, принадлежащем ему на праве собственности и расположенном по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 64;

- данный адрес будет указан как место производства товара, в связи с чем заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение;

- словесный элемент «Бархатное» является узнаваемым, понятным для потребителя средством ориентации в выборе нужного товара.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013705632 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- копию лингвистического заключения от 14.10.2014 [1];

- копии свидетельств о государственной регистрации права 76-АА №844586 от 17.03.2009, 76-АБ №800361 от 06.05.2013 [2];

- копию лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции [3];

- выписку из ЕГРЮЛ (ООО «Экоград») [4].

На заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2016, заявитель выразил согласие с мнением экспертизы о том, что словесный элемент «бархатное» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.02.2013) поступления заявки №2013705632 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 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 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.

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 комбинированное обозначение



«Переславское». В центральной части обозначения расположен словесный элемент «Переславское», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым помещен словесный элемент «Бархатное», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Над и под буквами «Пере» и «вское» размещены волнообразные элементы. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно «пиво».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлена этикетка, состоящая из словесных и изобразительных элементов. Доминирующее значение в знаке в силу пространственного положения занимает словесный элемент «ПЕРЕСЛАВСКОЕ». Волнообразные изобразительные элементы, как и сама прямоугольная плашка, занимают периферийное положение в знаке и не обладают совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его запоминания потребителями.

Коллегия отмечает, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ПЕРЕСЛАВСКОЕ» и «Бархатное» не образуют словосочетания. В связи с этим экспертиза проводится отдельно по каждому словесному элементу.

Согласно словарно-справочным источникам информации «бархатное пиво» - тип эля, очень темное по цвету, с сильным привкусом солода и хмеля (см. <http://dic.academic.ru> «Объединенный словарь кулинарных терминов»). Кроме того, коллегия обращает внимание, что применение слова «БАРХАТНОЕ» для описания сорта пива осуществляется со времен СССР, что закреплено, например, в статье «ПИВО» популярной энциклопедии «Алкогольные напитки», – Мн.: ПП «МЕТ», 1994, стр. 222 – 225 (таблица – «Характеристика некоторых сортов пива»), в статье «Бархатное пиво» портала Краспиво <http://kraspivo.ru>, в статье «Пиво» «Книги о вкусной и здоровой пище», 1987 (см. <http://dic.academic.ru/contents.nsf/koizp>).

Таким образом, в силу своего семантического значения словесный элемент «Бархатное» характеризует товары 32 класса МКТУ (пиво), поскольку указывает на их свойства.

В связи с изложенным, он может быть указан в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 26.02.2015, заявителем не оспаривается.

Согласно словарно-справочным и общедоступным источникам информации (<http://dic.academic.ru>, <http://www.bankgorodov.ru/place/Pereslavskoe>, <http://pereslavskoe.gov39.ru>, http://www.komandirovka.ru/cities/pereslavskoe_kalin._obl./, <http://mapdata.ru/kaliningradskaya-oblast/zelenogradskiy-raion/poselok-pereslavskoe/>), «Переславское» - поселок Зеленоградского района Калининградской области,

административный центр Переславского сельского поселения. Площадь 24,7 тыс. га, население 6780 человек (2013 г.).

Указанное свидетельствует о том, что обозначение «Перславское» является малоизвестным географическим названием, в связи с чем для рядового российского потребителя обозначение «Переславское» носит фантазийный характер и не может восприниматься как указание на место производства товаров.

Согласно пункту 2.4.2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 №39, если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, ему может быть предоставлена правовая охрана.

Вышеизложенное не позволяет отнести заявленное обозначение к категории обозначений, указывающих на конкретное место производства товаров, а также к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров и места происхождения товаров.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2015, отменить решение Роспатента от 26.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013705632.