

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 28.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Новое время», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704354, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **ГРЕЧКА** по заявке №2016704354, поданной 16.02.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.08.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016704354 в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки, на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что для части заявленных товаров 33 класса МКТУ, например, «виски; водка; напитки, полученные перегонкой; напиток медовой (медовуха); настойки горькие и т.д.» заявленное обозначение не обладает

различительной способностью, указывает на вид, свойство и состав товаров (согласно словарно-справочным источникам информации гречка – также греча – крупа из гречихи, см. www.dic.academic.ru).

В отношении других заявленных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и свойства товара.

Кроме того, экспертизой сделан вывод о том, что представленные заявителем дополнительные материалы не могут служить доказательством того, что до даты подачи заявки заявленное обозначение, в том виде как оно заявлено, приобрело различительную способность в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, в результате его длительного и интенсивного использования.

В Роспатент 28.11.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров и просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016704354 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка». В этой связи просит снять основание для отказа в государственной регистрации товарного знака по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- в заключении по результатам экспертизы указано, что греча – это крупа из гречихи. При этом не указан какой-либо достоверный источник информации для обоснования выводов экспертизы и не проанализирована связь между крупой и алкоголем;

- обозначение «ГРЕЧКА» может быть видом зерновой культуры или видом каши, но не может указывать на вид, а также на состав и свойства товаров «водка»;

- не было выявлено товарных знаков или заявок, в которых использовались бы словесные элементы греча, гречка, гречиха и т.д. Это является косвенным подтверждением того, что гречка не входит в состав алкоголя и не используется при его приготовлении;

- названия алкогольной продукции, включающей в свой состав название какого-либо продукта, традиционно. Маркетологи используют данный прием довольно часто. Например, зарегистрированы товарные знаки в отношении товаров 33 класса МКТУ:

"Корюшка", "Кедровое зернышко", "Ядрица", "Изюминка", "Горошинка", "Буханка" и т.д.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016704354 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы, приложенные на этапе экспертизы и к возражению:

1. Договоры поставки № 1171 и №1169 от 01.05.2017 и приложения к ним;
2. Договор поставки № С-24972 от 01.04.2017;
3. Товарные накладные (от 04.07.2017, 02.05.2017);
4. Договор на оказание услуг в области подтверждения соответствия № 3465/16-П от 14.12.2016 и приложение к нему;
5. Разрешение на применение знака соответствия Системы сертификации продукции по критериям экологичности от 03.03.2017;
6. Сертификат соответствия продукции от 03.03.2017;
7. Смета расходов на проведение рекламной кампании водки «Гречка» в сети магазинов «Лента» от 01.05.2017;
8. Договор на разработку дизайна макета за № 10-11/16 от 10.11.2016;
9. Таможенный союз Декларация соответствия от 01.03.2017;
10. Договор поставки алкогольной продукции за №139 от 13.03.2017 и дополнительное соглашение к нему;
11. Список контрагентов ООО «Новое время»;
12. Фотографии этикеток;
13. Сведения о товарных знаках: «Липовая брунька» по свидетельству №320756, «BUBURUZA» по свидетельству №396041, «ВОДКА-ДЕВИЦА, БАТЬКА-ХМЕЛЬ, СТЕПКА-ЯЧМЕНЬ» по свидетельству №575693, «ТЕХНОЛОГИЯ СЫРОГО СМЕШИВАНИЯ ЗЕРНА НА СЕРЕБРЯНОЙ ВОДЕ» по свидетельству №466212, «КЛЮКВА ПРИМОРСКАЯ» по свидетельству №179174, «ОВСЯНОЕ ПОЛЕ» по свидетельству №358499, «ГОРІЛКА ПШЕНИЦА» по свидетельству №402211, «ПШЕНИЧНАЯ ЛЮКС» по

- свидетельству №274851 и по свидетельству №424816, «ПШЕНИЧНАЯ СЛЕЗА» по свидетельству №217101, «ЯДРИЦА» по свидетельству №418950;
14. Распечатки страниц (стр.52, 67) печатного издания «ВОДКА» 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Издательство ВВРГ (ЗАО «ББПГ»), 2013-336с.;
 15. Распечатка из Технического регламента на алкогольную продукцию;
 16. ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия»;
 17. Распечатки из сети Интернет(результаты по запросу «гречка»);
 18. Информационное письмо ООО «Точка с запятой».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.02.2016) поступления заявки №2016704354 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениям пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение, является хотя бы один из его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **ГРЕЧКА**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Поскольку заявитель скорректировал перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2016704354 в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на вид, свойство и состав товаров. Данный вывод основан на сведениях из сети Интернет (сайт <https://dic.academic.ru/>).

Согласно словарно-справочным источникам, расположенным на данном сайте, в частности, Энциклопедический словарь, 2009; Толковый словарь, Ожегов С.И., Н.Ю.Шведова, 1949, 1992; Словарь синонимов русского языка. Практический справочник, М.: Русский язык, З.Е. Александрова, 2011, слово гречка (разг.), также греча, грчиха – травянистое медоносное растение.

Следует отметить, что сайт <https://dic.academic.ru/> представляет собой общедоступный информационный ресурс, который содержит большую подборку словарей и энциклопедий. В этой связи довод заявителя относительно необоснованности

выводов экспертизы, указанных в заключении по результатам экспертизы, не может быть признан убедительным.

Таким образом, слово гречка представляет собой одни из синонимов слова гречиха. При этом гречиха, как зерновое сырье, используется в качестве добавки для русской водки (см. Вильям Васильевич Похлёбкин «История водки», стр.98, сайт data.lact.ru – [19]).

Кроме того, заявителем были представлены этикетки продукции [12], на которых указано, что «водка «Гречка» производится по уникальному рецепту с добавлением настоя ядриц гречихи и натурального гречишного меда».

С учетом изложенного в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка» словесный элемент «ГРЕЧКА» является описательным, указывая на материал и сырье, используемое при изготовлении товара.

Данный вывод подтверждается правоприменительной практикой: ранее был



зарегистрирован товарный знак по свидетельству №603221 с приоритетом от 22.01.2015 – [20] в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка», в котором словесный элемент «ГРЕЧИНА» являлся неохраняемым элементом.

Коллегия отмечает, что с указанными выше источниками информации [19, 20] заявитель был ознакомлен на заседании коллегии.

Как было указано выше заявитель скорректировал перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016704354. В отношении скорректированного перечня товаров («водка») заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойств товара и, следовательно, коллегия считает возможным снять основания для отказа по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается материалов [1-12], представленных заявителем, то они не подтверждают наличие приобретенной различительной способности у заявленного обозначения до даты подачи заявки, поскольку материалы [1-3, 5-7, 9-12] датированы 2017 годом, т.е. относятся к периоду после даты (16.12.2016) подачи заявки №2016704354. Договор на разработку дизайна макета [8] и Договор на оказание услуг в области подтверждения соответствия [4] заключены 10.11.2016 и 14.12.2016, т.е. незадолго до даты (16.12.2016) подачи заявки №2016704354 и свидетельствуют о намерении заявителя производить продукцию, а не об использовании ее в гражданском обороте.

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование заявителем заявленного обозначения. В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его использования в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Что касается приведенных примеров регистрации товарных знаков [13], то следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 04.08.2017.