

## **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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.06.2015, поступившее 24.06.2015, поданное ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013726078, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013726078 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «Студеное» была подана заявителем 30.07.2013 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.04.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013726078 (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Студеное» («очень холодное»), который является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части товаров 32 класса МКТУ (кроме «пиво») и всех товаров 33 класса МКТУ, поскольку характеризует товары, указывает на их свойства.

В заключении указано, что вышеприведенный вывод подтверждается наличием двух зарегистрированных товарных знаков, в которых словесный элемент «Студеная» является неохраняемым. Кроме того, отмечено, что заявителем не

представлялись какие-либо документы о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в обоснование своего вывода экспертиза ссылается исключительно на словарное значение слова «Студеное» - «очень холодное». При этом не приводятся какие-либо сведения и материалы из энциклопедий, справочников, специальной литературы, словарей, баз данных, сети Интернет, которые бы свидетельствовали об использовании данного обозначения для товаров 32 и 33 класса МКТУ;

- рядовой потребитель, видя на полке несколько однотипных товаров, один из которых будет с надписью «Студеное», не подумает, что данный товар в данный конкретный момент времени обладает более низкой температурой. Для рядового потребителя смысл элемента не однозначен без дополнительных рассуждений и домысливания;

- таким образом, элемент заявленного обозначения «Студеное» напрямую не указывает на какие-либо свойства заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ. Элемент может лишь через определенные ассоциации у некоторых потребителей порождать определенные представления о товаре;

- словесный элемент «Студеное» не исключен из правовой охраны в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво». Исходя из логики экспертизы, в отношении данного товара этот элемент не является описательным, не указывает на какие-либо особые свойства товара. Но при этом этот же словесный элемент признается экспертизой описательным в отношении иных товаров 32 и 33 классов МКТУ, которые являются однородными данному товару, также являются напитками и, со всей очевидностью, обладают сходными характеристиками и потребительскими качествами;

- в случае принятия за основу мнения о возможности применения к рассматриваемой заявке предшествующей практики (ссылка экспертизы на ранее зарегистрированные знаки), необходимо отметить, что заявитель уже является

правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 265333, 447191, в которых элементу «Студеное» предоставлена самостоятельная правовая охрана;

- ни при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака № 265333, ни при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака № 447191 заявителем не доказывалась приобретенная различительная способность словесного элемента «Студеное» в отношении заявленных товаров, т.е. экспертизой был дважды сделан вывод относительно охраноспособности заявленных обозначений со словесным элементом «Студеное».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложена копия решения Роспатента от 30.04.2015.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (30.07.2013) заявки № 2013726078 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями 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 доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде пятиугольника, разделенного полосой, в которой размещен словесный элемент «Студеное», выполненный строчными буквами русского алфавита (первая буква – заглавная). В верхней части пятиугольника выполнено стилизованное изображение маяка с направленным в правую сторону лучом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словарно-справочные источники информации (<http://slovari.yandex.ru/>) показывают, что слово «Студеное» является именем прилагательным от имени существительного «стужа» (мн. нет, жен. сильный холод, мороз, зимняя стужа. «От стужи малого прошибли слезы» Крылов) и означает «студёный, студёная, студёное; студён, студёна, студёно (прост.) очень холодный. «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел; был сильный мороз» Некрасов. «И щедро поит их студеный ручей» Лермонтов».

Таким образом, слово «студеное» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, относящихся к алкогольным и безалкогольным напиткам, может вызывать только некие ассоциации и не указывает прямо на какие-либо их свойства.

При этом следует отметить, что коллегия не имеет сведений о производстве и реализации какими-либо производителями алкогольных или безалкогольных напитков, указанных в перечне заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, характеристикой которых выступало бы слово «студеное».

Кроме того, коллегия обращает внимание, что заявителю принадлежит исключительное право на товарные знаки: по свидетельству № 265333 с приоритетом

от 26.07.2002 и по свидетельству № 447191 с приоритетом от 30.04.2010, зарегистрированные в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво», при этом в обоих товарных знаках слово «Студеное» было признано Роспатентом охраняемым элементом.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013726078 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, без исключения из самостоятельной правовой охраны слова «Студеное».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2015, изменить решение Роспатента от 30.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013726078.**