

## **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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.09.2019, поданное Акционерным обществом «Сыктывкарский ликеро-водочный завод», Республика Коми, г. Сыктывкар (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018712996, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018712996, поданной 02.04.2018, заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*алкогольные напитки (за исключением пива)*».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

**СЫКТЫВКАРСКАЯ**

, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 09.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018712996. Основанием для принятия указанного решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит только из словесного элемента, указывающего на место нахождения заявителя и место производства товаров (Сыктывкарская – прилагательное, образованное от географического названия – город Сыктывкар).

Экспертиза также отметила, что дополнительные материалы, представленные заявителем, подтверждают различительную способность заявленного обозначения только в отношении товара «водка», а в отношении других заявленных товаров доказательств представлено не было.

В Роспатент 12.09.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ходатайствует о внесении изменения в перечень заявленных товаров, согласно которым измененный перечень товаров будет включать следующие позиции: «товары 33 класса МКТУ, а именно водка», в отношении которых заявителем были представлены документы, приложенные к возражению, и в ответ на уведомление экспертизы (поступившие 05.06.2019), которые подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности.

Так, заявитель отмечает, что словесное обозначение «СЫКТЫВКАРСКАЯ» в отношении товара «водка» используется заявителем с 1998 года. Продукция с наименованием «СЫКТЫВКАРСКАЯ» неоднократно демонстрировалась на дегустационных конкурсах с 2012 года. Информация о товаре «СЫКТЫВКАРСКАЯ» представлены в открытой печати, в сети Интернет.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018712996 в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Заявление о внесении изменений в перечень товаров и услуг;
2. Сведения, касающиеся делопроизводства по заявке № 2018712996;
3. Рецептúra «Водка «СЫКТЫВКАРСКАЯ», 2003 год;
4. Технологическая инструкция по производству водки «СЫКТЫВКАРСКАЯ» ТИ 10-26276-03 от 02.07.2003;
5. Выписка из протокола №18 заседания Центральной дегустационной комиссии по оценке качества спирта из пищевого сырья, водки и ликероводочных изделий при Минсельхозе России от 29.05.2003 (наименование рассматриваемого образца – водка «СЫКТЫВКАРСКАЯ»);
6. Рецептúra «Водка «СЫКТЫВКАРСКАЯ ЛЮКС», 2003 год;
7. Технологическая инструкция по производству водки «СЫКТЫВКАРСКАЯ ЛЮКС» ТИ 10-25554-03 от 02.07.2003;
8. Выписка из протокола №52 заседания Центральной дегустационной комиссии по оценке качества спирта из пищевого сырья, водки и ликероводочных изделий при Минсельхозе России от 26.12.2002 (наименование рассматриваемого образца – водка «СЫКТЫВКАРСКАЯ ЛЮКС»);
9. Почетные дипломы о награждении водки «СЫКТЫВКАРСКАЯ ЛЮКС» за 2017, 2018 гг.;
10. Распечатки с официального сайта АО «Сыктывкарский ЛВЗ»;
11. Справка об объемах продаж водки «СЫКТЫВКАРСКАЯ» и «СЫКТЫВКАРСКАЯ ЛЮКС» за 2016-2018 годы;
12. Справка об объемах затрат на рекламу продукции, содержащей торговую марку «СЫКТЫВКАРСКАЯ», за 2017-2018 годы;
13. Отчет «О результатах маркетингового исследования имиджа торговой марки «СЫКТЫВКАРСКАЯ», подготовленный начальником отдела маркетинга Е.В. Новицкой;
14. Сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных обозначением «СЫКТЫВКАРСКАЯ» (распечатки из сети Интернет);

15. Справка об участии продукции с наименованием «СЫКТЫВКАРСКАЯ» и «СЫКТЫВКАРСКАЯ ЛЮКС» на выставках;
16. Справка об участии продукции «СЫКТЫВКАРСКАЯ» и «СЫКТЫВКАРСКАЯ ЛЮКС» в дегустационных конкурсах за период с 2012 по 2018 гг.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.04.2018) подачи заявки №2018712996 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

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.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

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.

## **СЫКТЫВКАРСКАЯ**

Заявленное обозначение **СЫКТЫВКАРСКАЯ** представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива)»*.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Сыктывкарская» в силу своего семантического значения указывает на место производства товаров и место нахождения заявителя (Сыктывкарская – прилагательное, образованное от географического названия Сыктывкар – город в Российской Федерации, столица Республики Коми, см. «Большая энциклопедия», Москва, «ТЕРРА», 2006, т.49, стр.234), в связи с чем не обладает различительной способностью.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из неохраемого элемента, ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, неохраемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Согласно доводам заявителя словесное обозначение «СЫКТЫВКАРСКАЯ» в отношении товара «водка» используется им с 1998 года.

Вместе с тем, анализ представленных материалов [3-16] показал следующее.

Представленные рецептура [3] и технологическая инструкция [4,5], распечатки из сети Интернет (<https://komiinform.ru/news/19791>) [14] показывают, что только с 2003 года заявитель имел намерение использовать словесное обозначение «СЫКТЫВКАРСКАЯ» в гражданском обороте для товара «водка». При этом, документов, подтверждающих фактическое производство и продажу товаров, маркированных заявленным обозначением, с 2003 года представлены не было (например, договоры, товарные накладные, платежные поручения и другое).

Кроме того, следует отметить, что согласно распечатки с официального сайта [10], информации из сети Интернет (сайт [https://chukhlomin.com/blog/542](https://chukhlomin.com/blog/542;); <http://vodkapremium.com/produkts/syktvykarskiylikerovodochnyuzav/>) [14] заявитель в своей деятельности использует комбинированное обозначение (этикетку), включающее помимо словесного элемента «СЫКТЫВКАРСКАЯ» (которое выполнено оригинальным шрифтом) другие словесные и изобразительные элементы, т.е. другое обозначение.

Представленные материалы: рецептура [6], технологическая инструкция [7,8], дипломы [9], распечатки с официального сайта [10], публикации в открытой печати [14] также касаются использования заявителем другого обозначения «СЫКТЫВКАРСКАЯ ЛЮКС». При этом, согласно распечатки из сети Интернет [14] фактически заявитель использует обозначение «СЫКТЫВКАРСКАЯ ЛЮКС» в составе этикетки, которая включает помимо данного элемента другие словесные элементы, выполненные буквами русского и латинского алфавитов, и изобразительные элементы.

С учетом изложенного выше, представленные справки об объемах производства и продаж [11], об объемах затрат на рекламу [12], об участии продукции на выставках и конкурсах [15,16] (которые отражают сведения за 2016-2018 гг., т.е. незадолго до даты (02.04.2018) подачи заявки) не могут в полной мере служить подтверждением использования заявленного словесного обозначения «СЫКТЫВКАРСКАЯ», поскольку, как было указано выше, заявитель в своей деятельности используется комбинированное обозначение (этикетку).

Кроме того, в документе [12] нет информации в отношении какой конкретно продукции осуществлялась реклама, а также не приложены рекламные материалы (демонстрационные ролики, буклеты, плакаты, сувенирная продукция, материалы презентации), которые могли бы проиллюстрировать рекламу именно заявленного словесного обозначения «СЫКТЫВКАРСКАЯ».

Представленный отчет [13], без подтверждения фактических сведений об использовании заявителем заявленного словесного обозначения задолго до даты подачи заявки, не может в полной мере служить подтверждением довода заявителя.

Кроме того следует отметить, что исследование проводилось самим заявителем, среди незначительного количества респондентов (600 человек), опрос не содержит демонстрационной карточки, включающей заявленное словесное обозначение

Иных материалов, подтверждающих указанный выше довод заявителя, представлено не было.

Резюмируя вышеизложенное коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования как в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, так и в

отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ. В этой связи не может быть удовлетворено ходатайство заявителя о внесении изменений в материалы заявки (касающиеся изменения перечня) согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса, поскольку такое изменение не позволит принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018712996.

С учетом изложенного выше, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2019.**