

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 29.01.2019, поданное Закрытым акционерным обществом «Волчихинский пивоваренный завод», Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017733699, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017733699, поданной 18.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному при подаче заявки № 2017733699, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



**ВОЛЧИХИНСКИЕ  
НАПИТКИ**

обозначение « **ВОЛЧИХИНСКИЕ НАПИТКИ** », содержащее словесный элемент «ВОЛЧИХИНСКИЕ НАПИТКИ», выполненный стандартным шрифтом

буквами русского алфавита темно-синего цвета в две строки, и изобразительный элемент, выполненный в красном цвете и размещенный над словесной частью. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, темно-синем, красном цветовом сочетании.

Роспатентом 26.04.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017733699, согласно которому входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ВОЛЧИХИНСКИЕ НАПИТКИ» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на место производства товаров, вид товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.04.2018, аргументируя его следующими доводами:

- обозначение является фантазийным для заявленных товаров и услуг и обеспечивает привлекательность обозначаемых им товаров и услуг для потребителей;

- словесное обозначение «ВОЛЧИХИНСКИЕ НАПИТКИ» приобрело различительную способность в результате длительного использования в качестве средства индивидуализации напитков и ассоциируется у потребителей исключительно с продукцией заявителя;

- при проведении экспертизы заявки № 2017733699 заявителю не было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в результате чего заявитель был лишен возможности представить доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения;

- если в любой поисковой системе в сети Интернет (<https://yandex.ru>, <https://go.mail.ru>, <https://www.google.ru>) ввести обозначение «ВОЛЧИХИНСКИЕ НАПИТКИ», то в результатах поиска формируется информация исключительно о предприятии заявителя и/или его продукции;

- заявитель готов представить дополнительные документы и другую информацию, необходимую для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017733699.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017733699 с предоставлением правовой охраны словесным элементам «ВОЛЧИХИНСКИЕ НАПИТКИ».

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

(1) копии документов, касающихся изготовления и поставки заявителю этикеток «Касмалинская 10 л», «Касмалинская 5 л» (договор № 3, бланки заказов, макеты этикеток, счета-фактуры, товарные накладные);

(2) копии документов, касающихся изготовления и поставки заявителю преформ для выдува ПЭТ-бутылок и колпачков полимерных винтовых (договор № 218.ОМС.17, листы согласования образца (колпачка), счета-фактуры, товарные накладные);

(3) копии документов, касающихся изготовления и поставки заявителю ПЭТ-преформ и колпачков полипропиленовых винтовых (карточки согласования, заявки к договору № 04/09, универсальные передаточные документы);

(4) копии документов, касающихся изготовления и поставки заявителю печатной продукции (этикеток) (договор № 04, приложения к договору, макеты этикеток, счета-фактуры, товарные накладные);

(5) копии документов, касающихся заказа заявителем производства и размещения рекламно-информационных материалов (договор № 137, приложения к договору – заявки/медиапланы, счета-фактуры, акты);

(6) копии документов, касающихся заказа заявителем производства рекламно-информационных материалов (договор № 003, универсальные передаточные документы, образцы (макеты) баннеров);

(7) копия отчета о продаже продукции «ВОЛЧИХИНСКИЕ НАПИТКИ» ООО ТД «Касмалинский» за период с 01.01.2016 по 18.08.2017;

(8) копия отчета о продаже продукции «ВОЛЧИХИНСКИЕ НАПИТКИ» заявителем за период с 01.01.2016 по 18.08.2017.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.08.2017) поступления заявки № 2017733699 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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 или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как

неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;


- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017733699

заявлено комбинированное обозначение «  », содержащее

словесный элемент «ВОЛЧИХИНСКИЕ НАПИТКИ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами темно-синего цвета в две строки, и изобразительный элемент красного цвета, расположенный над словесной частью.

Обращение к словарной литературе показало следующее.

Словесный элемент «ВОЛЧИХИНСКИЕ» является производным от названия поселка городского типа Волчиха, расположенном в Волчихинском районе Алтайского края (см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, том 10, Москва: ТЕРРА, 2006, с. 93).

Вместе с тем согласно сведениям сети Интернет, в частности, портала «Википедия» ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Волчиха\\_\(Алтайский\\_край\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Волчиха_(Алтайский_край))), статус поселка указанный географический объект имел до 2009 года. С 2009 года имеет статус села.

Согласно открытым данным, касающимся численности населения рассматриваемого населенного пункта, в селе зарегистрировано чуть больше 10 тысяч человек.

Кроме того, название Волчиха носит также река, протекающая в Волчихинском районе Алтайского края. Река берет свое начало в селе Волчиха, течет на юго-запад, впадает в соленое озеро Бычье.

Также две деревни с таким названием есть в Вологодской области, по одной в Томской, Владимирской, Кировской областях. В разных районах Нижегородской области насчитывается семь деревень и одно село с названием Волчиха. Две реки Волчиха протекают в Алтайском крае и одна в Новосибирской области. Также название «Волчиха» имеет гора в Свердловской области и горнолыжный курорт, расположенный там же.

Целесообразно также отметить, что географический объект село Волчиха не является широко известным, в особенности, в качестве места происхождения определенных товаров или услуг.

При этом прилагательное «ВОЛЧИХИНСКИЕ» может быть воспринято как производное от фамилии Волчихин (Волчихина) или как прилагательное от существительного «волчиха» (то же, что и волчица).

С учетом многозначности приведенных значений слова «ВОЛЧИХИНСКИЕ» данный элемент может восприниматься в различных значениях.

В заключении по результатам экспертизы отсутствуют какие-либо обоснования однозначного восприятия словесного элемента «ВОЛЧИХИНСКИЕ» в качестве характеристики заявленных товаров и услуг.

В этой связи коллегия не усматривает оснований для признания словесного элемента «ВОЛЧИХИНСКИЕ» несоответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, существительное «НАПИТКИ» представляет собой множественное число от слова «напиток» – продукт, приготовленный для питья (словарь С.И. Ожегова).

Следовательно, словесный элемент «НАПИТКИ» не способен индивидуализировать заявленные товары 32 класса МКТУ, которые являются либо напитками, либо составляющими (составами) для их приготовления, указывает на вид, свойства или назначение заявленных товаров, не обладает различительной способностью. По отношению к услугам 35 класса МКТУ данный словесный элемент также следует признать неохраняемым, поскольку характеризует услуги по рекламе, продажам и продвижению товаров, а также бизнес-услуги (в том числе кадровые), указывая на определенный вид рекламируемых и продвигаемых товаров (напитки), а также на сферу рынка, к которой относятся оказываемые бизнес-услуги. Иными словами, словесный элемент «НАПИТКИ» указывает на назначение и область деятельности лица, оказывающего заявленные услуги 35 класса МКТУ, следовательно, не обладает различительной способностью.

Такие обозначения должны быть свободны для использования различными производителями однородных товаров и лицами,



оказывающими услуги в определенной сфере. Таким образом, вывод о несоответствии слова «НАПИТКИ» пункту 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Коллегией учтена композиция заявленного обозначения, в котором имеется оригинальный изобразительный элемент, а слова «ВОЛЧИХИНСКИЕ» и «НАПИТКИ» размещены на разных строках. Данное композиционное решение позволяет сделать вывод о том, что слово «НАПИТКИ» не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента на основании положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных заявителем материалов (1) – (8), которые, по его мнению, иллюстрируют приобретение словосочетанием «ВОЛЧИХИНСКИЕ НАПИТКИ» различительной способности, то коллегия отмечает следующее.

Представленные документы, касающиеся изготовления и поставки заявителю этикеток «Касмалинская 10 л», «Касмалинская 5 л» (1), документы, касающиеся изготовления и поставки заявителю преформ и колпачков (2), (3), документы, касающиеся изготовления и поставки заявителю печатной продукции (этикеток) (4), иллюстрируют подготовительные действия заявителя к производству товаров 32 класса МКТУ, но не отражают использование рассматриваемого словосочетания при введении товаров в гражданский оборот.

Документы, касающиеся заказа заявителем производства и размещения рекламно-информационных материалов (5) и (6), иллюстрируют размещение нескольких рекламных блоков с использованием словосочетания «ВОЛЧИХИНСКИЕ НАПИТКИ» на одном радиоканале («Катунь FM») незадолго до даты подачи заявки № 2017733699, что не может быть признано широким информированием потребителей о заявленном обозначении.

Размещение баннеров (6) не подтверждено фактическими материалами, что не позволяет оценить территориальный охват, период и интенсивность рекламы продукции заявителя.

Что касается отчетов о реализации продукции (7) и (8), то, согласно пояснениям заявителя, заявленное обозначение размещалось в составе маркировки только части производимой заявителем продукции (в частности, напитков газированных «ФАНТОРИЯ», «УНИКОЛА», «МОХИТО», этикетки которых произведены по договору № 04 (4)), что не позволяет оценить действительные объемы реализации продукции, маркировка которых включала заявленное обозначение, до даты приоритета.

Таким образом, у коллегии нет оснований для включения словесного элемента «НАПИТКИ» в правовую охрану как являющегося неотъемлемой частью устоявшегося обозначения, интенсивно использовавшегося заявителем до 18.08.2017.

С учетом изложенного, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием элемента «НАПИТКИ» в качестве неохраняемого.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2019, изменить решение Роспатента от 26.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017733699.**