

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 09.11.2018, поданное Открытым акционерным обществом «Белвино», г. Белгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017728394 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017728394, поданной 13.07.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».



Согласно материалам заявки заявлено обозначение в виде этикетки в цветовом сочетании: «бежевый, светло-бежевый, зеленый, темно-зеленый, белый, коричневый».

Решение Роспатента от 31.07.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017728394 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное

обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанные доводы мотивированы следующим:

- элементы «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА», «ОЧИЩЕНО СЕРЕБРОМ» не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми элементами;
- словесный элемент «НА ДОНЬШКЕ» представляет собой Интернет-мем (единица культурной информации), появившийся до даты приоритета рассматриваемой заявки (в январе 2017 года после выхода передачи «Пусть говорят» на Первом канале) и получивший широкую популярность в сети Интернет;
- словесный элемент «НА ДОНЬШКЕ» не позволяет идентифицировать его с конкретным производителем, в связи с чем, не способен выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары юридических или физических лиц (статья 1477 Кодекса);
- при выводе о несоответствии словесного элемента «НА ДОНЬШКЕ» требованиям законодательства экспертизой учитывались данные сети Интернет: например, календарь лучших мемов 2017 года, сайт <https://www.kp.ru/daily/26775/3809242/>; популярные запросы пользователей в 2017 году, сайт <http://tass.ru/obschestvo/4804440> и др.;
- противопоставление товарного знака по свидетельству № 434256 (приоритет от 08.06.2009) было снято экспертизой ввиду предоставления письма-согласия.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 09.11.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.07.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- неохраноспособность словесных элементов «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА», «ОЧИЩЕНО СЕРЕБРОМ» заявителем в материалах возражения не оспаривается, при этом данные элементы были указаны в качестве неохраняемых элементов при подаче заявки № 2017728394;
- заявителем приведены выдержки и пояснения действующего законодательства;
- словесный элемент «НА ДОНЬШКЕ» заявленного обозначения представляет собой согласованное словосочетание (состоит из предлога «НА» и существительного «ДОНЬШКО»);

- слово «ДОНЬШКО» образовано от слова «ДНО» (1. грунт под водой водоема, реки, моря; 2. нижняя часть какого-либо углубления на земной поверхности; 3. низ, основание сосуда, какого-нибудь вместилища, а также судна и т.д.). Слово «ДОНЬШКО» является распространенной уменьшительно-ласкательной формой к третьему значению существительного «ДНО»;

- в «Современном толковом словаре русского языка под ред. Т.Ф. Ефремовой» приводится значение словосочетания «НА ДОНЬШКЕ» - «очень мало»;

- для индивидуализации заявленных товаров 33 класса МКТУ словесный элемент «НА ДОНЬШКЕ» не может быть отнесен к категории описательных обозначений, поскольку он обладает различительной способностью, и не будет ущемлять права третьих лиц, осуществляющих на российском рынке однородную деятельность;

- понятие «Интернет-мем» не регламентировано в действующем законодательстве;

- слова «НА ДОНЬШКЕ» вошли в лексикон рядового потребителя не потому, что были произнесены во время телепередачи, а потому, что смысловое значение слов «НА ДОНЬШКЕ» было изначально истолковано в словарях русского языка. Для рядового потребителя значение слов «НА ДОНЬШКЕ» равнозначно таким словам, как «чуть-чуть», «очень мало»;

- в заключении по результатам экспертизы не приведено данных о том, что слова «НА ДОНЬШКЕ» широко использовались с января 2017 года несколькими изготовителями алкогольной продукции. Поиск, предпринятый заявителем, показал, что других изготовителей водки «НА ДОНЬШКЕ» ни в одной поисковой системе не выявлено. Вся информация касается исключительно деятельности заявителя (см. сайты сети Интернет: <http://otzovik.com/>; <https://winestreet.ru/>; <http://rsovin.ru/> и т.д., что свидетельствует о производстве водки «НА ДОНЬШКЕ» исключительно Открытым акционерным обществом «Белвино»;

- практика Роспатента показывает, что «Интернет-мемы» регистрируются в

качестве товарных знаков: **ПЕЧАЛЬКА** по свидетельству № 587983 (приоритет

от 08.07.2015) (возник в Интернете в 2013-2014 гг.);



по

свидетельству № 478266 (приоритет от 23.11.2011 (возник в Интернете в 2010 г.);

ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ

по свидетельству № 568741 (приоритет от 13.11.2014) (возник в Интернете в 2014 г.) и т.д.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ с предоставлением правовой охраны элементу «НА ДОНЬШКЕ».

В подтверждение своих доводов с материалами возражения заявителем были представлены следующие материалы:

- данные словарей – [1];
- данные сайтов сети Интернет: <http://otzovik.com/>; <https://winestreet.ru/>; <http://rsovin.ru/> и т.д. – [2];
- сведения об Интернет-мемах, их происхождении и зарегистрированных товарных знаках – [3].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 09.11.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (13.07.2017) 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 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, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

Согласно пункту 35 Правил 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.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.



Заявленное обозначение по заявке № 2017728394 является комбинированным и представляет собой этикетку. В центре этикетки выделена прямоугольная полоса с элементом «α», при этом на заднем фоне присутствует изображение лучей, направленных в разные стороны. В верхней части этикетки присутствуют элементы: «На донышке», «Гарантия качества». Верх этикетки занимает стилизованное изображение капли и опоясывающий ее сверху словесный элемент «очищено серебром». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» в цветовом сочетании: «бежевый, светло-бежевый, зеленый, темно-зеленый, белый, коричневый».

Решение Роспатента от 31.07.2018 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в части отнесения словесного элемента «На донышке» к неохранным элементам в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Неохраноспособность словесных элементов «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА», «ОЧИЩЕНО СЕРЕБРОМ» (пункт 1 статьи 1483 Кодекса) заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В решении Роспатента отмечено, что обозначение «На доньшке» - это «Интернет-мем» (единица культурной информации), появившийся до даты подачи заявки и получивший широкую популярность в сети Интернет после выхода телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Вместе с тем, обозначение «На доньшке» не приводится в терминологических словарях, специализированной литературе в области производства крепких алкогольных напитков. В связи с чем, нет оснований считать, что словесный элемент «На доньшке» характерен для области производства алкогольных напитков. Кроме того, как следует из данных «Современного толкового словаря русского языка Ефремовой», 2000 г. (см. <https://dic.academic.ru/>, [1]) элемент «На доньшке» имеет значение «очень мало». Согласно словарным данным [1] слово «ДОНЬШКО» является распространенной уменьшительно-ласкательной формой к третьему значению существительного «ДНО» - низ, основание какой-либо емкости, а также судна. При восприятии обозначения «На доньшке» потребителю требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, чтобы прийти к заключению о том, какой именно смысл заложен в заявленное обозначение, предназначенное для маркировки перечня товаров 33 класса МКТУ. Так, рядовым потребителем слова «НА ДОНЬШКЕ» могут восприниматься как «чуть-чуть, на самом дне какой-либо емкости», «очень мало» и т.д. То есть однозначного и единственного толкования обозначения «На доньшке» не существует.

Анализ сайтов, указанных экспертизой, показал, что отсутствуют сведения о конкретных производителях, длительности использования обозначения «На доньшке» в качестве средства индивидуализации товаров 33 класса МКТУ, как до, так и после даты приоритета заявленного обозначения, объемы использования, территории реализации третьими лицами.

Коллегией учтены документы [2], подтверждающие, что продукция заявителя, маркируемая заявленным обозначением «На доньшке», присутствует на рынке Российской Федерации.

Следовательно, в отношении товаров 33 класса МКТУ у коллегии есть основания полагать, что словесный элемент «На доньшке» заявленного обозначения не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.11.2018, изменить решение Роспатента от 31.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017728394.