

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.02.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Национальные Алкогольные Традиции», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021727653, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Федерация» по заявке № 2021727653, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2021, 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 12.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФЕДЕРАЛЬНАЯ» по свидетельству № 216632 (дата приоритета: 30.01.2001, срок действия продлен до 30.01.2031), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью «Алкоспецснаб», Москва, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 10.02.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.08.2022. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 216632 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

В связи с указанным заявитель просил отменить решение Роспатента от 12.08.2022 и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке № 2021727653 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Оригинал письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «Алкоспецснаб», Москва, от 27.12.2022 представлен с возражением.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 15.03.2023, на основании пункта 45 Правил ППС заявителю приведены новые основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, указано на выявленное несоответствие заявленного обозначения пунктам 1 (абз.1), 1 (3), 3 (1) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанных мотивов коллегией приведена ссылка на положения части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, на положения Постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 52 «Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования», а также приобщены следующие материалы:

(1) распечатка статьи «Федерация» из Большого энциклопедического словаря (<https://dic.academic.ru/>);

(2) распечатка заключения, относящегося к рассмотрению возражения в отношении обозначения «Свободная Федерация»;

(3) распечатка заключения, относящегося к рассмотрению возражения в отношении обозначения «Федерация интеллектуальной собственности».

С указанными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021727653, а также материалами коллегии, приобщенными к протоколу заседания, заявитель был ознакомлен в порядке, установленном пунктом 19 Правил ППС.

В корреспонденции, поступившей 12.04.2023, заявитель привел следующие доводы по вопросам охраноспособности заявленного обозначения:

- слово «Федерация» в силу своего семантического значения (союз отдельных обществ, организаций; форма государственного устройства, при которой государственные образования (республики, штаты и т.п.) обладают определенной юридической и политической самостоятельностью, а также государство с таким устройством) не является свойством или характеристикой, а также не указывает на какие-либо свойства или характеристики заявленных товаров 33 класса МКТУ, представляющих собой алкогольные напитки;

- словосочетание «Российская Федерация» является устойчивым и равнозначно названию «Россия», но слово «Федерация» не равнозначно обозначениям «Российская Федерация» или «Россия»;

- слово «Федерация» не является наименованием какой-либо конкретной страны;

- слово «Федерация» не является производным от названия страны «Российская Федерация»;

- поскольку словосочетание «Российская Федерация» является устойчивым, то обозначение «Федерация» не может быть признано равнозначным использованию наименования «Российская Федерация», либо сходным с ним;

- обозначение «Федерация» не является описательным по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- в материалы дела не было представлено каких-либо доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциации заявленного обозначения «Федерация» с наименованием страны «Российская Федерация»;

- под словом «Федерация» понимается не только форма государственного устройства, но и союз организаций, обществ, не связанных с государством и органами власти;

- практика рассмотрения возражений в отношении иных обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков, не имеет отношения к заявленному обозначению;

- Роспатентом в отношении однородных товаров ранее был зарегистрирован товарный знак «ФЕДЕРАЛЬНАЯ», который был признан сходным с обозначением «Федерация», при этом товарный знак «ФЕДЕРАЛЬНАЯ» не был признан противоречащим публичным интересам или вводящим потребителей в заблуждение, следовательно, иная оценка заявленного обозначения умаляет охраноспособность ранее выданного товарного знака и нарушает принцип законных ожиданий заявителя.

В завершение своих доводов заявитель просил вынести решение о регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.05.2021) заявки № 2021727653 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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 1¹ 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их

регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Обозначение «Федерация» по заявке № 2021727653 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква слова – заглавная, остальные – строчные. Правовая охрана заявленного обозначения спрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «*аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые*».

В качестве препятствующего регистрации заявленного обозначения в заключении по результатам экспертизы приведены сведения о товарном знаке «ФЕДЕРАЛЬНАЯ» по свидетельству № 216632, представляющем собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, охраняемого, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, исключая пиво».

В своем возражении заявитель не оспаривал правомерность вывода оспариваемого решения о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также об однородности заявленных товаров товарам противопоставленной регистрации. Вместе с тем заявитель сообщил, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое письменное безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, при этом товарный знак «ФЕДЕРАЛЬНАЯ» не относится к коллективным или общеизвестным товарным знакам, что позволяет принять во внимание представленное согласие.

Однако коллегией были установлены иные мотивы, препятствующие регистрации заявленного обозначения, а именно, его несоответствие требованиям пунктов 1 (абз.1), 1 (3), 3 (1) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ показал, что заявленное обозначение «Федерация» является лексической единицей русского языка, означающей форму государственного устройства, при которой государство образует федеральные единицы – члены, субъекты федерации (см. источник (1)).

Такая форма государственного устройства относится к Российской Федерации, следовательно, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку необходимо для использования другими участниками рынка Российской Федерации, в том числе, производителями однородной продукции, а значит, не способно индивидуализировать товары конкретного изготовителя и не соответствует абзацу первому пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель привел значение слова «Федерация», в соответствии с которым оно означает как форму государственного устройства, так и называет государство с таким устройством.

Действительно, слово «Федерация» представляет собой очевидное с точки зрения рядового потребителя производное от словосочетания «Российская Федерация», вызывающее стойкую ассоциацию с участием государства, следовательно, является характеристикой изготовителя товаров, для индивидуализации которых предназначено, как связанного с органами власти и / или иными официальными организациями, реализующими участие Российской Федерации в гражданских отношениях (см. гл. 5 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации), а также характеристикой свойств заявленных товаров, соответствующих качеству контролируемой государством продукции, как следствие, не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода дополнения о том, что словосочетание «Российская Федерация» является устойчивым, вследствие чего понятие «Федерация» не равнозначно обозначениям «Российская Федерация» или «Россия», следует отметить, что оценка восприятия спорного обозначения осуществляется по отношению к среднему российскому потребителю, который привык к жесткому контролю государства за оборотом алкогольной продукции, что может не иметь места в иных странах. Так, статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.11.1995 № 171-ФЗ устанавливается, что на территории Российской Федерации может вводиться государственная монополия на производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Поскольку заявитель не является организацией с прямым или косвенным государственным участием, то заявленное обозначение, называющее форму национального государственного устройства, способно вводить потребителя в заблуждение как относительно изготовителя товаров, так и относительно свойств товаров, указанных в перечне заявки № 2021727653, не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Использование слова «Федерация» как средства для маркировки товаров 33 класса МКТУ может рассматриваться как противоречащее публичному порядку Российской Федерации и не соответствующее подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, прямо ограничивающих применение в коммерческой деятельности наименования «Российская Федерация» и образованных на его основе слов и словосочетаний (см. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 52 «Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования»).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 (абз.1), 1 (3), 3 (1) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя о несоответствии выводов коллегии принципу законных ожиданий коллегия отмечает, что заявитель не является правообладателем товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным обозначением, что не позволяет сделать вывод об обоснованности каких-либо ожиданий в связи с охраносопобностью рассматриваемого обозначения. Факт регистрации сходного товарного знака на имя иного лица не порождает каких-либо определенных ожиданий в отношении обозначения по заявке № 2021727653.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2023, изменить решение Роспатента от 12.08.2022 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021727653.