

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.06.2021 возражение, поданное компанией СПИ Групп С.а.р.л., Великое Герцогство Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018742319, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**CONFISCATED**» по заявке №2018742319 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 01.10.2018 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанные в перечне заявки.

Роспатентом 30.08.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что, исходя из семантического значения словесного элемента «CONFISCATED» (confiscated – в пер. с англ. – конфискованный, конфисковать, изымать в пользу государства, см. <https://www.multitran.com/>), заявленное обозначение не подлежит правовой охране, поскольку может быть воспринято

потребителями как характеристика заявленных товаров, указание на качество товара.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения в силу семантического значения будет противоречить общественным интересам.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, в переводе с английского языка означающее «отчужденный, конфискованный, изымаемый, отписной», не подпадает по категории обозначений, характеризующих товар, воспринимается российским потребителем, не владеющим английским языком в качестве фантазийного;

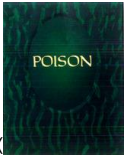
- в оспариваемом решении экспертизы не указано, каким образом и с учетом каких именно фактических обстоятельств семантическое значение заявленного обозначения нарушает публичный порядок, общественные интересы;

- действующим законодательством, в частности, Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», не предусмотрена какая-либо маркировка конфискованной алкогольной продукции, в том числе, путем использования заявленного обозначения «CONFISCATED», выполненного на английском языке;

- учитывая, что заявленные товары 33 класса МКТУ (*«алкогольная продукция»*) имеют особые условия производства и реализации (являются подакцизными товарами, производство и реализация которых требует наличия лицензии), потребители, приобретая в магазине товары под заявленным обозначением вряд ли будут считать, что они являются конфискованными, т.е. такое экспертное мнение не соответствует критерию правдоподобности;

- доводы заявителя подтверждаются сложившейся практикой экспертизы, а именно в качестве товарных знаков были зарегистрированы такие обозначения как «*К_{сения} К_{онфискат}*» (свидетельство №423090 для услуг 35 класса МКТУ),

«» (свидетельство №381031 для товаров и услуг 16, 38 классов МКТУ),

«» (международная регистрация №859730 для товаров 03 класса МКТУ), «**TOP SECRET**» (международная регистрация №1179683 для товаров 05 класса МКТУ),

«» (свидетельство №437615 для товаров 32, 33 классов МКТУ);

- обозначению «CONFISCATED» предоставлена правовая охрана на территории ряда иных государств, таких как Австралия, Австрия, Бенилюкс, Болгария, Хорватия, Кипр, Республика Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания, США.

С учетом изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 30.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018742319 для всех заявленных товаров.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения из общедоступных словарно-справочных источников информации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.10.2018) поступления заявки №2018742319 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).

Согласно пункту 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.

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

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно положениям пункта 34 Правил 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.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

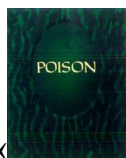
Как следует из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое

достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушают правила орфографии.

Перечень обозначений, приведенный в пункте 37 Правил, не является исчерпывающим.

Заявленное обозначение «**CONFISCATED**» по заявке №2018742319 с приоритетом от 01.10.2018 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации заявленных товаров 33 класса МКТУ «*напитки алкогольные, кроме пива; виски; бурбон (виски)*».

Коллегия приняла к сведению довод возражения о наличии зарегистрированных товарных знаков «**К_{сеня} Конфискат**» по свидетельству №423090 для услуг 35 класса МКТУ, «**СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО**» по свидетельству №381031 для товаров и



услуг 16, 38 классов МКТУ, «**POISON**» по международной регистрации №859730 для товаров 03 класса МКТУ, «**TOP SECRET**» по международной регистрации №1179683



для товаров 05 класса МКТУ, «**RED DEVIL**» по свидетельству №437615 для товаров 32, 33 классов МКТУ, свидетельствующих, по мнению заявителя, о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Вместе с тем необходимо констатировать, что указанные регистрации произведены в отношении иных обозначений, нежели заявленное, и для иного перечня товаров и услуг. Указанные обстоятельства не позволяют сделать вывод о том, что решение о государственной регистрации приведенных товарных знаков осуществлялось при аналогичных заявленному обозначению правовых условиях и обстоятельствах.

Вместе с тем, проанализировав материалы дела, коллегия пришла к выводу, что словесное обозначение «CONFISCATED» представляет собой лексическую единицу английского языка, имеющую перевод на русский язык «конфискованный;

изымаемый» (www.translate.ru, <http://lingvolive.ru>, <http://translate.academic.ru>; <https://translate.yandex.ru/>). При этом следует указать, что английское слово «CONFISCATED» созвучно российскому аналогу «конфискат», т.е. значение этого обозначения хорошо известно российскому потребителю и не требует специальных лингвистических познаний.

Так, под «конфискатом» согласно словарно-справочным данным понимают товары, обращенные в доход государства по решению суда или таможенных органов (см. например, Финансовый словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/24204).

Происхождение конфискованного имущества может быть связано как с изъятием нелегально произведенного товара или продукции без соответствующих сопроводительных документов (контрафакт), которые в силу решения соответствующего компетентного органа поступают в доход государства и могут быть реализованы посредством официальных торгов, так и с продукцией, которая не подлежит продаже в силу своей опасности для общества и требует утилизации, например, товар ненадлежащего качества.

Таким образом, при восприятии словесного обозначения «CONFISCATED» у потребителя может возникнуть представление о том, что товар, сопровождаемый этим указанием, изъят из гражданского оборота по тем или иным причинам, поступил в продажу при наличии определенных условий и может быть реализован.

В этом случае маркировка «CONFISCATED» способна восприниматься в качестве характеристики товара, что согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса позволяет отнести этот элемент к категории неохраноспособных.

Вместе с тем, слово «CONFISCATED» также способно восприниматься в негативном ключе в качестве указания на товар, изъятый из гражданского оборота в силу ненадлежащего качества. Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным интересам согласно требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о предоставлении правовой охраны знаку «CONFISCATED» на территории ряда стран Европы, Австралии, США, то сами по

себе такие регистрации не обуславливают наличие оснований для признания его охраноспособности в Российской Федерации, поскольку регистрация этого знака проводилась в соответствии с национальным законодательством этих стран, исходя из конкретных обстоятельств дела.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения возражения и предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2018742319 для заявленных товаров 33 класса МКТУ, как противоречащему требованиям пунктов 1 и 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2020.