


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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.04.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Колос», Новосибирская область, район Новосибирский, поселок Восход (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019746046, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2019746046 подано 14.09.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 15.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746046. Данное решение обосновано

заключением по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЧОРНАЯ» представляет собой искаженное написание слова «ЧЁРНАЯ». В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса и пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, слова, написание которых нарушает правила орфографии. Учитывая изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) по вышеуказанным основаниям.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.04.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.06.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель не может согласиться с данными доводами, так как в заявленном обозначении словосочетание выполнено в оригинальной графической манере и слово «ЧОРНАЯ» в русском языке также используется в качестве фамилии, например, Судья Чорная Наталья Владимировна - Астраханский областной суд (Астраханская область) (см.: http://oblsud.ast.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=19).

Таким образом, словосочетание в обозначении по заявке №2019746046 по семантическому признаку может восприниматься как женская форма фамилии шуки, что придает ему оригинальность и фантазийность в восприятии рядовым потребителем. Поэтому прямого нарушения правил орфографии в заявленном обозначении нет, так использование фамилий при регистрации товарного знака является общепринятой практикой и не противоречит действующему законодательству.

Кроме того, заявитель обратил внимание на ряд судебных решений, следовательно нарушение правил орфографии может противоречить общественным интересам только в том случае, если указанное нарушение может вызвать

возмущение членов общества (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 № СО 1-592/2014 по делу № СИП-322/2013), или если обозначение воспринимается как написанное с умышленным искажением известного слова (см. Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2015 по делу № СИП-74/2015), или когда есть все основания полагать, что написание слова и в целом обозначения будет восприниматься потребителем как написанное с умышленной ошибкой или с умышленным искажением известного слова, что вызывает негативные эмоции.

По мнению заявителя, заявленное обозначение не следует рассматривать как содержащее элементы, противоречащие общественным интересам, в связи с тем, что изображение буквы , выполненное в стиле художественного исполнения и эта буква может восприниматься, в том числе, как стилизованное изображение буквы «ё» - , т.к. в изображении этой буквы используется в верхней части размещены изображения двух точек, как это делается только в одной букве алфавита русского языка и потребитель будет воспринимать эту букву как букву «ё», выполненной в виде стилизованного изображения головы шуки с двумя глазами и открытой пастью.

При этом буква такое стилизованное изображение буквы не посягает на общественные интересы, не вызывает негативных эмоций, не подрывает культурные традиции общества и не порождает безграмотность населения.

Заявитель подал заявку на регистрацию товарного знака № 2019746046 после того как ознакомился с практикой регистрации товарных знаков со словом

« **ЧÖРНАЯ** », в том числе в рамках делопроизводства по заявке № 2014725538 при

регистрации товарного знака « **ЧÖРНАЯ** », по которой было принято решение о регистрации товарного знака от 28.03.2016.

Заявителем приведены в пример регистрации, в которых присутствуют отступления от правил орфографии, что не послужило препятствием к регистрации



их в качестве товарных знаков («» по свидетельству № 575598,



«КАРОНА» по свидетельству № 77651,



«Каронация» по свидетельству № 355570).


Органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства (Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2020 года по делу № СИП-1066/2019, Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2020 года по делу № СИП-645/2019, и др.).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента от 15.06.2021 и регистрации обозначения по заявке №2019746046 в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ.

В материалы возражения представлены следующие документы:

1. Материалы делопроизводства по заявке № 2014725538;
2. Информация из Федерального реестра алкогольной продукции в отношении «Пиво Чорная щука 44»; «Пиво Чорная щука 71 «Пиво Чорная щука 89»; «Пиво Чорная щука 53»;
3. Изображения золотой медали и диплома дегустационного конкурса "НАША МАРКА" в ноябре 2020 г. (на 3 л.).


На заседании коллегии, состоявшемся 27.05.2022, на основании пункта 45 Правил ППС были выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019746046, обоснованные несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

« **ЩУКА** » по свидетельству №729078 с приоритетом от 27.03.2019, зарегистрированному на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дельта», Забайкальский край, Краснокаменский р-он, г. Краснокаменск, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ, а также с товарным знаком  « **ЩУКА** ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС » по свидетельству №356438, зарегистрированного на имя Индивидуального предпринимателя Гребенщикова Янину Викторовну, Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Заседание было перенесено для подготовки заявителем позиции относительно дополнительных оснований.

Заявителем 19.07.2022 представлены дополнительные пояснения относительно новых мотивов для отказа, в частности приведен довод о несходстве сопоставляемых обозначений. Вместе с тем, в указанном перечне товаров товарного знака [1] отсутствуют какие-либо указания на товары, относящиеся к товарам 32 класса МКТУ, которые в свою очередь перечислены в заявке № 2021710297. Тем более, что в перечне товарного знака [1] прямо указано «напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива», «алкогольные напитки (за исключением пива)», таким образом, в самом товарном знаке [1] имеются исключения однородности перечисленных в нем товаров с товарами 32 класса МКТУ, а особенно в отношении товаров 32, относящихся к пиву.


Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что в заявленном обозначении присутствует оригинальный графический элемент в виде изображения окружности со стилизованным изображением буквы "Щ", над которым



симметрично размещены два изображения ромбиков «», который уже зарегистрирован и действует в качестве товарного знака № 811429. На данный доминирующий графический элемент падает логическое ударение, т.к. графический элемент занимает центральное, с которого начинается просмотр заявленного обозначения, что придает обозначению в целом дополнительное смысловое значение и оригинальность, усиливая различительную способность заявленного обозначения в целом.


Кроме того, заявителем сообщается о регистрации на его имя товарного знака



«» по свидетельству №879867 без каких-либо уведомлений и противопоставлений в отношении полностью идентичного перечня товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.07.2022, на основании положений пункта 45 Правил ППС были выдвинуты дополнительные основания для отказа, мотивированные несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса как дублирующие исключительное право уже предоставленное заявителю в отношении тождественных товаров и услуг 32, 35, 43



классов МКТУ в рамках товарного знака «» по свидетельству №879867.

Заседание коллегии было перенесено.

С учетом даты (14.09.2019) поступления заявки №2019746046 на регистрацию товарного знака 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.

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.

Согласно пункту 37 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, незэтично 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “ ” состоит из изобразительного элемента в виде круга и двух ромбов над ним, внутри круга при этом расположена буква «щ», а также из словесных элементов «чорная щука», выполненных буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ.


Дополнительно выдвинутые основания для отказа в регистрации обозначения по заявке №2019746046, обоснованные несоответствием требованиям пунктов 3 (2) статьи 1483 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса были сняты в связи со следующим.

Ввиду регистрации на имя заявителя в отношении тождественного перечня





товаров и услуг 32, 35, 43 классов МКТУ товарного знака «» по свидетельству №879867 имеющего незначительные отличия от заявленного





обозначения «», а также учитывая, что товарные знаки по свидетельствам №№729078, 356438 не противопоставлялись обозначению по заявке №2021710297, а также были сняты в рамках делопроизводства по рассматриваемому обозначению с учетом доводов о несходстве обозначений, то продолжение противопоставления этих товарных знаков может свидетельствовать о нарушении Роспатентом принципа правовой определенности, в связи с чем основания несоответствия обозначения по заявке №2019746046 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса снимаются.

Что касается применения положений пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить, что отличие в сопоставляемых обозначениях




«» и «» сводится как раз к грамматически верному написанию слова «ЧЁРНАЯ» через букву «Ё», либо написанию в орфографически

искаженном виде «ЧОРНАЯ». Следовательно, такое изменение «» и «» представляет собой разные буквы – «О» и «Ё» соответственно, что существенно влияет на восприятие словесного элемента «ЧЁРНАЯ» как написанного грамматически верно, либо написанного с орфографической ошибкой.

Кроме того, коллегией было принято во внимание, что в ходе делопроизводства по заявке №2019746046 заявителем предпринимались попытки



по внесению изменений в обозначение «» путем исправления буквы «О» на букву «Ё» (ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение от 24.02.2021), однако во внесении таких изменений заявителю было отказано, о чем 31.03.2021 Роспатентом направлено соответствующее уведомление. В уведомлении, в частности, указано, что просьба о внесении изменений в заявленное обозначение не может быть удовлетворена в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса, поскольку представленные дополнительные материалы изменяют заявленное обозначение по существу, меняя его восприятие в целом и его основных элементов. Согласно пункту 69 Правил, дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных элементов. К таким изменениям, в частности, относится изменение буквы в словесном элементе заявленного обозначения, изменяющее обозначение по существу.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о необходимости снять основание для отказа мотивированное требованиями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса как дублирующее уже имеющееся право заявителя на тождественное обозначение в отношении идентичного перечня товаров и услуг.

Вместе с тем, первоначальное основание для отказа по рассматриваемой заявке сводится к несоответствию заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что слово "ЧОРНАЯ" в заявленном обозначении в искажение орфографических правил имеет написание через букву «О», вместо грамматически верного написания «ЧЁРНАЯ».

Словесный элемент «ЧОРНАЯ» обозначения по заявке №2019746046 очевидно является написанным с нарушением правил русского языка или с умышленным искажением слова "ЧЁРНАЯ".

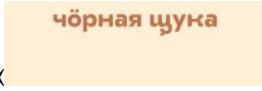
Согласно Толковому словарю Ефремовой, верное орфографическое написание прилагательного, обозначающего характеристику цвета (самый темный из всех цветов, цвет сажи)

<http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9>)

представляет собой написание через букву «Ё», которая в письменной речи заменяется на «Е». Слово «ЧЁРНАЯ» является словарным словом, написание которого требует запоминания, так как при произношении является неочевидным какая буква пишется «Ё» или «О», поэтому написание гласной буквы первого слога слова «ЧЁРНЫЙ» является одной из распространенных орфографических ошибок.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

Заявленное на регистрацию обозначение содержит словесный элемент "ЧОРНАЯ" выполненный без учета соответствующих норм (с нарушением правил орфографии) русского языка, в связи с чем не соответствует подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что потребителями буква «О» воспринимается как «Ё» в слове «ЧОРНАЯ» обоснован заявителем присутствием над буквой «О» двух точек. Коллегия в свою очередь отмечает, что графемы как прописных, так и печатных букв «О» и «Ё», «ё», «е» заметно отличаются независимо от двух точек над буквой «Ё», при этом в заявленном обозначении «  » явно имеет место буква «О».

Приведенные заявителем примеры относительно регистраций



(« » по свидетельству № 575598, «КАРОНА» по



Каронация

свидетельству № 77651, «Национальная премия в области Экономического» по свидетельству № 355570), не являются примерами знаков с орфографическими ошибками в словах русского языка по следующим причинам. Словесные элементы комбинированных знаков «Карона» и «Каронация» поделены на части «КАРО» и «На», «НАЦИЯ», о чем свидетельствует выделение цветом и шрифтом, следовательно, усматривается умысел создания нового фантазийного словесного элемента, не связанного с орфографией слова «КОРОНА». Слово «ZeLëNый» выполнено в сочетании букв латинского и русского алфавита, при этом верная фонетика сохраняется.

В случае с заявленным обозначением имеет место умышленное искажение орфографически верного написания слова «ЧЁРНАЯ» на неверное «ЧОРНАЯ».

Что касается довода заявителя о том, что слово «ЧОРНАЯ» в используемом написании представляет собой женскую фамилию, принадлежащую некоторым гражданам России, коллегия отмечает, что фамилии по правилам русского языка пишутся с заглавной буквы, а учитывая выполнение словесных элементов

чёрная щука

« » буквами одинакового регистра, у потребителя возникают ассоциации не с именем собственным, а исключительно с прилагательным «ЧЁРНАЯ».

Ссылки заявителя на делопроизводство по заявке № 2014725538 в отношении

ЧО́РНАЯ ИКРА

обозначения “ ” для услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которого Роспатентом было принято решение о регистрации в качестве товарного знака, являются неубедительными, так как делопроизводство по заявке было завершено в связи с признанием заявки отозванной, а, следовательно, данное обозначение не было зарегистрировано в качестве товарного знака и, поэтому не составило регистрационную практику Роспатента.

Что касается доводов заявителя о фактическом производстве заявителем пива под наименованием «ЧОРНАЯ ЩУКА», а также о том, что данный товар завоёвывает награды за качество продукции не опровергают факта неверного написания словесного элемента «ЧОРНАЯ» и сами по себе не свидетельствуют о позитивной оценке заявленного обозначения потребителями, так как свидетельствуют о факте производства и о качестве производимого товара, а не о восприятии потребителями названия продукта как такового.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2021.