

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 14.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012717828 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 30.05.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки заявленное словесное обозначение «Мягонькая», выполненное на русском языке стандартным шрифтом, обладает оригинальностью, различительной способностью.

Решение Роспатента от 19.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012717828 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение «Мягонькая» – уменьшительно-ласкательное от слова «Мягкий» – приятный при ощущении, не раздражающий (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского

языка», М.: «Азбуковник», 1999, стр. № 372), то есть в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ указывает на свойства товаров (см. сеть Интернет «для одних водочное качество складывается из вкусовых характеристик: легко пьется, мягонькая, с приятным вкусом»; «вино с приятным мягоньким вкусом и гармоническим запахом фруктов»; «виски Линквуд с глубоким мягоньким вишневым послевкусием»; «чистка растительными белками присваивает этой водке необычно мягонький вкус», <http://sntdp.front.ru>; <http://www.formula-holding.com>; <http://как-правильно-пить.рф>; <http://drink.besaba.com> и другие);

- заявителем не представлены дополнительные сведения о том, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как средство индивидуализации товаров заявителя, то есть приобрело различительную способность до даты подачи заявки;
- приведенные заявителем в качестве примера регистрации товарных знаков не могут быть приняты во внимание при проведении экспертизы заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 14.05.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.02.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- учитывая довод экспертизы о значении слова «мягкий», заявителем внесено изменение в заявку в части неохранных элементов;
- многие аналогичные обозначения являются зарегистрированными товарными знаками, причем правовая охрана некоторых из них действует в отношении как товаров 32, 33 классов МКТУ («БЕЛЕНЬКАЯ» по свидетельству № 207635; «ПЕРЦОВОЧКА» по свидетельству № 164344 и другие), так и в отношении товаров 30 класса МКТУ («МЯТНЕНЬКАЯ» по свидетельству № 147912 и другие);
- также ведомством зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «Мягков» по свидетельствам №№ 303217, 269593, 293790, которые ассоциируются с заявленным обозначением, но имеют отличия, придающие различительную способность данным товарным знакам;
- приведенные экспертизой примеры использования заявленного обозначения из сети Интернет в качестве характеристики не может являться доказательством отсутствия различительной способности заявленного обозначения, поскольку в

указанных источниках приведены либо примеры использования словосочетания «мягонький вкус», либо слово «мягонькая» указано в кавычках, при этом данные словесные элементы приведены не в предложениях продажи однородных товаров;

- учитывая внесенное заявителем изменение в заявку на товарный знак, указав, что правовая охрана не распространяется на слово «МЯГКАЯ» и, учитывая, что заявленное обозначение имеет различительную способность, а также то, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению не лишит права иных производителей использовать слово «МЯГКАЯ» для обозначения однородных товаров, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана для всех заявленных товаров.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.10.2014, были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. А именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью ввиду использования разными предприятиями для индивидуализации однородных товаров 33 класса МКТУ (ООО «Уральская торгово-промышленная компания», г. Екатеринбург, ООО «Ишимский винно-водочный завод», г. Ишим, ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат», г. Екатеринбург, см. сайты сети Интернет: <http://vodka-lab.ru>; <http://www.goodsmatrix.ru>).

Для предоставления возможности заявителю высказать свои соображения по поводу выдвинутых обстоятельств, заседание коллегии было перенесено на 05.03.2015 с предварительным извещением заявителя.

Уведомленный надлежащим образом заявитель, на заседаниях 15.10.2014, 24.12.2014, 05.03.2015 коллегии палаты по патентным спорам отсутствовал.

В ответ на выдвинутые коллегией палаты по патентным спорам дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака, заявителем были представлены следующие доводы:

- ООО «Уральская торгово-промышленная компания», г. Екатеринбург прекратило свою деятельность 07.10.2010 путем присоединения к ООО «Гуарана», которое не ведет какой-либо коммерческой деятельности;
- из материалов сайта <http://vodka-lab.ru> следует, что водка, маркируемая обозначением «Мягонькая», ранее выпускалась ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат», г. Екатеринбург и маркировалась тремя разными этикетками;
- однако, в настоящее время, официальный сайт <http://evshk.ru> этого предприятия не работает, а согласно данным сайта газеты «Коммерсант» (<http://www.kommersant.ru>, по материалам российских СМИ с обновлением от 30.04.2013) ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» выпускает только водку, маркируемую обозначениями «Екатерина», «Три карты», «Семь ключей»;
- на сайте <http://www.goodsmatrix.ru> указано описание водки «Мягонькая», однако, последние изменения информации о данной водке осуществлялись 28.11.2006, изображение водки отсутствует, производителем указано ООО «Ишимский вино-водочный завод», а на официальном сайте <http://www.ivvz.ru> этого предприятия отсутствует всякое упоминание о данной водке;
- из практики и решений судов и ведомства следует, что «сам по себе факт выпуска товара различными производителями с размещенным на них спорным обозначением недостаточен для вывода об утрате этим обозначением различительной способности»; «в сети Интернет размещается информация различного характера, часть которой может служить источником получения сведений, отвечающих критерию достоверности (издания, публикации, электронные версии печатных изданий и т.п.), а часть – размещена юридическими и физическими лицами по своему усмотрению, не отвечает критерию достоверности, носит предположительный характер или выражает частное мнение какого-либо лица»; «вывод о производстве препарата «Ризоплан» сделан Роспатентом на основании данных, полученных из сети Интернет. При этом достоверность информации о производстве названного препарата, о существовании предприятий (компаний,

организаций), перечисленных в решении Роспатента, им не проверялась, длительность и интенсивность использования названными производителями этого препарата до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака не устанавливалась»;

- указанные источники из сети Интернет не свидетельствуют об утрате различительной способности заявленного обозначения, при этом размещенная на них информация является устаревшей.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы из сети Интернет с сайтов <http://egrul.nalog.ru/>; <http://vodka-lab.ru/>; <http://www.kommersant.ru/>; <http://www.goodsmatrix.ru/>; <http://www.ivvz.ru/>.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи заявки (30.05.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 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. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер) и т.п.

Заявленное обозначение по заявке № 2012717828 представляет собой слово «Мягонькая», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при

этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно справочным данным лексическое значение слова, а значит и общее его понимание: «мягонькая» – уменьшительно-ласкательная форма от прилагательного «мягкая» (-ий) - не раздражающая, приятная при ощущении. См. Толковый словарь Ожегова, <http://что-означает.рф>.

Кроме того, согласно специализированному изданию (см. Багриновский Г.Ю. Энциклопедический словарь спиртных напитков. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003, стр. № 354) прилагательное «мягкая» упоминается как вкусовое качество, характеризующее алкогольный напиток «водка». Согласно материалам энциклопедии «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org/>) алкогольный напиток «светлый ром» является более мягким напитком, чем другие разновидности рома.

Таким образом, в силу своего смыслового содержания прилагательное «мягкая» способно восприниматься как определенная характеристика, указывающая на свойство заявленных товаров 33 класса МКТУ: например, алкогольный напиток (водка, ром и т.д.) с мягким, не раздражающим вкусом, приятным по вкусовому ощущению.

Указанный факт подтверждается практикой, существующей в Роспатенте, так, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки с неохраноспособным элементом «МЯГКАЯ» по свидетельствам №№ 446351, приоритет от 14.10.2009; 300045, приоритет от 05.05.2005; 284783, приоритет от 09.04.2012.

Использование в заявленном обозначении уменьшительно-ласкательной формы вышеуказанного прилагательного не придает ему новой семантики. Таким образом, в заявленном обозначении не использованы какие-либо новые стилистические приемы, благодаря которым обнаруживается новый смысловой оттенок, придающий обозначению оригинальный запоминающийся образ.

Такое же упоминание заявленного обозначения в качестве вкусовой характеристики алкогольных напитков приведено на сайтах сети Интернет,

указанных в заключении по результатам экспертизы, а также на сайтах <http://otzovik.com>, <http://vodkamuseum.ru>, <http://platinym.livejournal.com>, <http://100napitkov.ru>.

Вместе с тем, исходя из материалов дела, заявителем не была использована возможность подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения «Мягонькая» в отношении товаров 33 класса МКТУ требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении выдвинутых дополнительных оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам рассмотрела приведенные заявителем доводы и сочла их убедительными. Так, согласно представленным заявителем сведениям ООО «Уральская торгово-промышленная компания», г. Екатеринбург, прекратило свою деятельность 07.10.2010, до даты приоритета заявленного обозначения. На официальных сайтах ООО «Ишимский винно-водочный завод» (<http://www.ivvz.ru>), ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат», г. Екатеринбург, (<http://evshk.ru>) в настоящее время отсутствуют сведения о выпускаемой ими водке, при маркировке которой использовалось обозначение «Мягонькая». На других сайтах последними датами изготовления данной водки обозначены: сентябрь 2008, октябрь, ноябрь 2009 годов. Указанные обстоятельства в совокупности не позволяют коллегии палаты по патентным спорам прийти к однозначному выводу об утрате заявленным обозначением различительной способности ввиду его использования различными производителями для маркировки товаров, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В отношении довода заявителя по поводу внесения изменений в заявку в части неохраемых элементов (правовая охрана не распространяется на слово «МЯГКАЯ») коллегия отмечает следующее. Данный аргумент заявителя не опровергает доводов коллегии палаты по патентным спорам о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса. Отнесение

элементов заявленного обозначения к категории неохраноспособных относится к компетенции экспертизы по существу, а не является усмотрением заявителя при формировании заявления на заявку на регистрацию товарного знака.

Доводы заявителя в части регистраций товарных знаков по приведенным в материалах возражения обозначениям, признаны коллегией палаты по патентным спорам неубедительными. Производство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 14.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 19.02.2014.**