

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.01.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью ЮК «Эквит», г.Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739818 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Словесное обозначение **ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК** по заявке №2017739818, поданной 26.09.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.09.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017739818 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Согласно сведениям из сети Интернет обозначение «варочный порядок» - это основное технологическое оборудование, предназначенное для приготовления пивного сусла (см. <http://www.ecomash.ru/brewing-equipment> (05.04.2016) - (1), <http://www.reefing.ru/beerologiya/varochnyie-poryadki> (28.12.2013) - (2), http://www.mw36.ru/catalog/varochnyi_porjadok.htm (16.02.2015) - (3), <https://nomas.ru/ru/katalog-produkcii/pivovarennoe-oborudovanie/varochnye-poryadki> 15.06.2015) - (4), <http://beerequipment.ru/varochnyy-poryadok-680-gl-2002-steinecker> - (5), http://delo1.com/oborudovanie_dlja_proizvodstva_piva.htm#1 – (6), <https://jinan-tiantai-beer-equipment-coltd.pulscen.biz/pages/1092-domashnyaya-pivovarnya-pivovarnya> - (7)), в связи с чем не обладает различительной способностью, может быть воспринято как указание на способ производства заявленных товаров 32 класса МКТУ и на назначение связанных с ними услуг 35 класса МКТУ (основание пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Экспертиза отмечает, что заявителем не были представлены документы, доказывающие приобретение различительной способности заявлением обозначением.

Кроме того, для части товаров 32 класса МКТУ («квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные»), всех товаров 33 класса МКТУ и услуг, не имеющих отношение к деятельности по производству пивного сусла, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг (основании пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В Роспатент 29.01.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.09.2018, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК» не является общепринятым понятием, а также не применяется для заявленных товаров услуг; не включено в справочники, не указывается в документации на оборудование. Современному среднему российскому потребителю обозначение «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК» в значении «оборудование» не известно;

- вывод о том, что обозначение «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК» для заявленных товаров и услуг воспроизводит общепринятый термин не подтвержден ссылками на какие-либо современные терминологические словари или специализированные отраслевые справочники;

- указанные выше доводы заявителя подтверждены судебной практикой (например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2016 по делу № СИП-311/2015. Президиум ВАС РФ сформулировал обстоятельства, которые необходимо доказать для установления вхождения обозначения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида);

- оба слова, входящие в словосочетание «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК», являются многозначными, словосочетание в целом не имеет какого-то определенного, установившегося смыслового значения, что не позволяет его отнести ни к терминам или символам, ни к простому указанию товара или услуги или какой-либо характеристике товаров и услуг, ни к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида;

- для того, чтобы связать словосочетание «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК» с конкретными услугами или товарами или же их характеристиками, требуется домысливание, выстраивание ассоциативного ряда, в связи с чем заявленное обозначение не является описательным и ему может быть предоставлена правовая охрана;

- поскольку словосочетание «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК» является фантазийным обозначением, то оно не способно ввести потребителя в заблуждение относительно

вида заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ (указанных в заключении по результатам экспертизы);

- сведения, размещенные в сети Интернет, не могут служить доказательством для отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, поскольку не отвечает критерию достоверности, носят предположительный характер или выражают частное мнение какого-либо лица.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017739818 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению заявителем были представлены сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.09.2017) 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В заявлении обозначении слова «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК» связаны между собой семантически и грамматически, выполнены в одной графической манере (исполнены одинаковым шрифтом и цветовой гаммой), в связи с чем воспринимаются как словосочетание (что заявителем не оспаривается).

В качестве оснований для отказа в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, может быть воспринято как указание на способ производства для части заявленных товаров 32 класса МКТУ и на назначение связанных с ними услуг 35 класса МКТУ (см. сайты из сети Интернет <http://www.ecomash.ru/brewing-equipment> (05.04.2016) - (1), <http://www.reefing.ru/beerologia/varochnye-poryadki> (28.12.2013) - (2), http://www.mw36.ru/catalog/varochnyi_porjadok.htm (16.02.2015) - (3), <https://nomas.ru/ru/katalog-produkcii/pivovarennoe-oborudovanie/varochnye-poryadki> 15.06.2015) - (4), <http://beerequipment.ru/varochnyy-poryadok-680-gl-2002-steinecker> - (5), http://delo1.com/oborudovanie_dlja_proizvodstva_piva.htm#1 - (6), <https://jintiantai-beer-equipment-coltd.pulscen.biz/pages/1092-domashnyaya-pivovarnya-pivovarnya> - (7)), а для другой части товаров 32 класса МКТУ («квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные»), всех товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, не связанных с производством пивного сусла, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг.

Анализ информации, размещенной в сети Интернет, показал следующее.

На сайтах (1-7), принадлежащих разным компаниям, весьма широко представлена информация, согласно которой обозначение «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК» (мини-пивоварня) – это комплекс оборудования, предназначенный для приготовления пивного сусла.

При этом следует отметить, что информация, представленная в сети Интернет (сайты 1-7), является общедоступной для среднего российского потребителя и опубликована на указанных выше сайтах в 2013, 2015, 2016 гг., т.е. задолго до даты 26.09.2017 подачи заявки №2017739818.

В связи с изложенным словосочетание «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК» имеет конкретное толкование и, следовательно, довод заявителя относительно того, что словосочетание «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК» в целом не имеет какого-то определенного, установившегося смыслового значения, т.е. является фантазийным не может быть признан убедительным.

Что касается довода заявителя относительно использования сведений из сети Интернет, то следует отметить следующее.

В ходе проверки обозначения на соответствие требованиям законодательства, экспертиза вправе использовать любую информацию, касающуюся заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения: энциклопедии, справочники, литературу, толковые и другие словари, а также сведения, полученные из сети Интернет.

Интернет как глобальная информационная сеть является одним из основных средств распространения и получения научной, деловой, познавательной и развлекательной информации, наряду с другими СМИ. В настоящее время такая информация является наиболее доступной любому пользователю и активно используется для поиска необходимых сведений об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

Таким образом, в процессе экспертизы обозначений, подаваемых с целью их регистрации в качестве средств индивидуализации, целесообразно использовать информацию, полученную из сети Интернет.

При этом следует отметить, что заявителем не представлено материалов, позволяющих усомниться в достоверности информации, указанной на сайтах (1-7).

Таким образом, оценивая охранные способности обозначения «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК» с учетом его семантики коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ («коктейли на основе пива; пиво, пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты

хмелевые для изготовления пива) не требует дополнительных рассуждений и домысливания и переходит в разряд, которое прямо указывает на характеристику товаров, а именно указывает на способ производства товаров (с помощью «варочного порядка»).

Что касается заявленных услуг 35 класса МКТУ, то следует отметить следующее.

Заявленные услуги («презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе продажа товаров через розничные и оптовые магазины, через автоматические распределители, почтовые каталоги продаж, электронные средства, включая телемагазины или интернет-сайты; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]») представляют собой услуги, связанные с продвижением товаров, в отношении которых, как было указано выше, обозначение «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК» до даты подачи заявки № 2017739818 широко используется различными производителями, в связи с чем заявленное обозначение не обладает различительной способностью.

В отношении другой части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение, исходя из семантики, способно ввести потребителя в заблуждение относительно способа производства товаров, поскольку порождает в сознании потребителя представление, не соответствующее действительности.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «ВАРОЧНЫЙ ПОРЯДОК», то ему не может быть предоставлена правовая охрана.

При этом коллегия отмечает, что материалы дела не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения заявителем до даты подачи заявки.

Что касается довода заявителя относительно того, что заключение экспертизы не содержит сведений, доказывающих довод о том, что заявленное обозначение представляет собой общепринятый термин и вошло во всеобщее употребление для

обозначения товаров определенного вида, то следует отметить, что данные выводы отсутствуют в заключении по результатам экспертизы и, следовательно, не требуют анализа.

Ссылка заявителя на судебные решения не может повлиять на выводы коллегии, поскольку касается другого обозначения (товарного знака «ПОЛУГАР» по свидетельству № 387411), по которому установлены иные обстоятельства.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для его отмены и признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2018.