

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 03.08.2022. Данное возражение подано ООО «Экотехнология», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021703390, при этом установлено следующее.

Заявка №2021703390 на регистрацию словесного товарного знака «СУДАЧЬЯ» была подана на имя заявителя 27.01.2021 в отношении товаров 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 07.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021703390 в отношении всех заявленных товаров 28 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В частности, было указано, что заявленное обозначение «СУДАЧЬЯ» с учетом его смыслового значения («Судачья» - прилагательное к слову судак. Судачья стая. «Судак» - промысловая рыба из семейства окуневых. см. Интернет-словари, например, <https://kartaslov.ru/значение-слова/судачий>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1046726>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1046698>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1046690>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935/1940), не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары 28 класса

МКТУ указывая на их свойства и назначение, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ «блесна [приманка рыболовная]»;

- экспертиза ошибочно наделила прилагательное «СУДАЧЬЯ» признаками, характерными для прилагательного «СУДАКОВАЯ». А, между тем, слова «СУДАЧЬЯ» и «СУДАКОВАЯ» хоть и образованы от одного существительного «судак», не являются идентичными прилагательными с точки зрения их морфологических (грамматических) характеристик и синтаксической роли в структуре словосочетаний или приложений. Под «морфологическими» понимают признаки, позволяющие отличить одну часть речи от другой. Единственным постоянным морфологическим признаком прилагательных является разряд. Существуют три разряда прилагательных: качественные, относительные и притяжательные. Качественные прилагательные обозначают признак, который можно иметь в большей или меньшей степени (напр.: неглупый; вкуснейший). Относительные прилагательные обозначают признак, который нельзя иметь в большей или меньшей степени и отвечают на вопрос «какой?» (напр.: январский, дверной). Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета живому существу или лицу и отвечают на вопросы «чей?», «чьё?» (напр.: лисий; отцовский);

- прилагательные «СУДАЧЬЯ» и «СУДАКОВАЯ» относятся к разным разрядам, поскольку отвечают на разные формы вопроса и сами по себе или в связке с какими-либо словами порождают разные по смыслу конструкции, в частности: прилагательное «СУДАКОВАЯ» является относительным и отвечает на вопрос «какая?». Относительные прилагательные могут указывать на то, из чего сделан предмет (напр.: судаковый пирог = пирог из судака), для кого или чего предназначен предмет (напр.: судаковая приманка = приманка для судака), на отношение ко времени (напр.: судаковый сезон = время ловли судака), на отношение предмета к месту (только для географических прилагательных) и на отношение предмета к области деятельности

(напр.: судаковый справочник = справочник о судаках); прилагательное «СУДАЧЬЯ» является притяжательным и отвечает на вопрос «чья?». Притяжательными называются прилагательные, указывающие на принадлежность предмета кому-либо (судачья икра; судачья кровь; судачий плавник и т.д.);

- обозначение «СУДАЧЬЯ», в отличие от прилагательного «СУДАКОВАЯ», не может характеризовать заявленные товары, поскольку указывает на принадлежность чего-то непосредственно судачу и порождает лишь ассоциативный образ связанный с судаком, например: «судачья пасть», которая из-за наличия клыков, с помощью которой судач протыкает другую рыбу, может ассоциироваться с крючками на блесне или «судачья мечта», мечта поймать много рыбы, как и у известного пресноводного хищника. Кроме того, обозначение «СУДАЧЬЯ» созвучно с фразой «с удачей я», что создает дополнительную ассоциацию с высокими шансами получить улов при использовании блесны данной марки. Этим и был обусловлен выбор такого наименования;

- производители не классифицируют блесны строго по видам каких-то конкретных рыб по ряду причин. Во-первых, рыбак не может контролировать какая именно рыба клюнет на приманку, поэтому блесны в целом носят универсальный характер, а с учетом своих технических характеристик, одни блесны могут быть просто более предпочтительны для ловли конкретных рыб, нежели другие. Во-вторых, на выбор блесны в большей степени влияют условия предстоящей рыбалки (природные условия; глубина водоема и его насыщенность водорослями, сезон, размер и активность рыбы и мн. др.), нежели вид рыбы, на которую нацелен рыбак. Изучив представленную в Интернете информацию о видах блесен, можно сделать вывод, что в первую очередь они классифицируются на зимние и летние, хотя встречаются и универсальные варианты. В свою очередь летние блесна классифицируются по размерам, конструкции и форме на летние приманки, вертушки с пропеллером, вертикальные блесны, двойные, блесна «яйцо», колеблющиеся и вращающиеся. Зимние блесны отличаются вертикальной формой, более подходящей для ловли через лунку и подразделяются на два основных типа: гвоздящие и планирующие. Рыбаки, составляющие адресную группу потребителей, осведомленные о способах выбора той или иной блесны, не будут воспринимать обозначение «СУДАЧЬЯ» ни как указание на

простое наименование товара, его тип и вид (поскольку нет блесен предназначенных только для ловли судака), ни как указание на категорию или свойства товара (поскольку термин «судачья» не встречается в известных классификациях блесен), ни как указание на иные потребительские свойства;

- на лицевой стороне товарных упаковок блесен «ECO PRO» (товарный знак №472706) производимых заявителем, в том числе, с указанием дополнительной марки «СУДАЧЬЯ», указываются сразу несколько видов рыб, для которых блесна подходит лучше всего, а именно для окуня, щуки, судака и сига. В этой связи, ознакомившийся с товарной упаковкой потребитель, будет воспринимать обозначение «СУДАЧЬЯ» через ассоциации и не воспримет его как описательное, указывающее на условия использования конкретной блесны;

- блесна «СУДАЧЬЯ» присутствует на рынке уже много лет и является предметом обсуждения на различных форумах, в обзорах и в отзывах потребителей. Приведенные в возражении цитаты прямо свидетельствуют о длительном пребывании блесен «СУДАЧЬЯ» на рынке и о том, что потребители не ассоциируют ее, как блесну предназначенную только для ловли судака, то есть воспринимают заявленное обозначение как в достаточной мере фантазийное и самостоятельно домысливают причины выбора такого названия;

- практика Роспатента подтверждает предоставление правовой охраны без дискламации словесного элемента, в отношении однородных товаров, обозначениям, соответствующим названию конкретных рыб (товарные знаки по свидетельствам №650745, №559345, №586130, №824735, №860271, знак по международной регистрации №929479);

- приведенные в возражении сведения подтверждают, что блёсны являются универсальными и каждая в большей или меньшей степени может подходить для ловли любой рыбы. Только исходя из своего потребительского опыта или рекомендаций других лиц, потребитель подбирает блесну конкретных параметров (формы, цвета, размера, вида крючка) наиболее подходящую для ловли в конкретном месте и в конкретных погодных условиях. Подбор блесны под конкретную рыбу является очень условным, поскольку рыбак не контролирует какая именно рыба будет клевать в конкретном водоеме. Таким образом, наименование «СУДАЧЬЯ»

принципиальным образом не будет влиять на выбор блесны и не будет восприниматься как описательное, указывающее на какие-то исключительные свойства для ловли одной конкретной рыбы, что было подтверждено приведенными цитатами;

- при восприятии заявленного обозначения требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, а значит можно говорить о том, что анализируемый элемент обладает признаками фантазийности и, как следствие, не является описательным, то есть способен выполнять основную функцию товарного знака отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ «блесна [приманка рыболовная]».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. распечатка выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Экотехнология»;
2. распечатка сведений по заявке № 2021703390;
3. решение об отказе в регистрации по заявке № 2021703390;
4. морфологическая характеристика слов «Судаковая» и «Судачья»;
5. статья о классификации блесен с сайта «Мужские правила» <https://manrule.ru>;
6. распечатка сведений по товарному знаку № 472706;
7. товарные упаковки блесен, производимых заявителем;
8. упоминание блесны «СУДАЧЬЯ» на различных форумах, в обзорах и в отзывах потребителей;
9. распечатка сведений из открытого реестра товарных знаков;
10. копии страниц каталогов заявителя за разные года, с информацией о блеснах «Судачья»;
11. публикация о блеснах «Судачья» в журнале Спортивное Рыболовство за декабрь 2019 года;
12. декларации на товары и счета-фактуры с частичным переводом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.01.2021) заявки №2021703390 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение «СУДАЧЬЯ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно доводам возражения правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ «блесна [приманка рыболовная]».

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет-словари, например, <https://kartaslov.ru/значение-слова/судачий>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1046726>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1046698>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1046690>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 19351940):

«судачья» - прилагательное к слову судак. Судачья стая.

«судак» - промысловая рыба из семейства окуневых.

Следовательно, заявленное обозначение «СУДАЧЬЯ», воспринимаемое в качестве прилагательного к слову судак, означающего конкретный вид рыбы, в отношении товаров 28 класса МКТУ «блесна [приманка рыболовная]» будет напрямую указывать на назначение упомянутых видов товаров, а именно на то, что блесна предназначена для ловли судака.

В возражении подробно приводится морфологический разбор слов «СУДАЧЬЯ» и «СУДАКОВАЯ», вследствие чего делается вывод об отсутствии описательного характера заявленного обозначения в силу того, что обозначение «СУДАЧЬЯ» указывает на принадлежность чего-то непосредственно судаку и вызывает лишь ассоциативный образ, связанный с судаком, например, «судачья пасть», которая из-за наличия клыков, с помощью которых он протыкает другую рыбу, может ассоциироваться с крючками на блесне или «судачья мечта», мечта поймать много рыбы. Вместе с тем, указанные домысливания основаны на добавлении к слову «судачья» иных слов «мечта», «пасть», которые отсутствуют в заявленном обозначении. При этом, следует отметить, что заявленное обозначение в том виде как оно заявлено на регистрацию не вызывает никаких других ассоциаций, кроме связанных с прилагательным от слова «судак». Согласно доводам возражения, слово «судачья» созвучно с фразой «с удачей я», ассоциации с которой и закладывались в заявленное обозначение, вместе с тем, соответствующее восприятие заявленного обозначения потребителем ничем не подтверждено.

В возражении указывается также на то, что блесна является универсальной и каждая в большей или меньшей степени может подходить для ловли любой рыбы, только исходя из своего потребительского опыта или рекомендаций других лиц потребитель выбирает блесну конкретных параметров, в рамках чего заявитель ссылается на материалы (5, 8). Вместе с тем, при обращении к сети Интернет были выявлены статьи «Самые эффективные модели блесен для ловли судака», «Топ-10 лучших блесен для летней ловли судака», «Лучшие летние блёсны на судака: ТОП-10 от Рыбколов!» и др. (<https://schukar.info/blesna-na-sudaka/>, <https://fishelovka.com/fish/samye-jeffektivnye-modeli-blesen-dlja-lovli-sudaka>, <https://rybach.ru/luchshie-blyosny-na>

sudaka-top-10-ot-rybkolov и др.), в которых указывается, например, «блесна для летней рыбалки на судака должна отвечать нескольким требованиям: узкое и вытянутое тело; увеличенный вес; работа на глубине; возможность ловли в проводку и в отвес. Судак обладает узкой пастью, поэтому он атакует добычу не поперек, как это делает щука. Судя по поклевкам и наблюдениям за поведением хищника можно отметить, что добычу судак атакует сзади. Именно поэтому металлические блесны так хороши при ловле «клыкастого», они обладают острым тройником в задней части изделия. Узкотелые блесны обладают определенной игрой, поэтому требуют предварительного тестирования на мелководьях. Рабочая судаковая приманка играет как при проводке с заброса, так и при вертикальной ловле с лодки. Это важно, поскольку «клыкастый» нередко сопровождает блесну и решается атаковать только у лодки. Поскольку судака в 90% случаев ловят на ямах, важным критерием выбора блесны считается вес. Для спиннингиста не так важна дальность полета блесны, как быстрое заглубление. Большой вес позволяет достичь дна в перспективной зоне при минимальном отклонении от нее. Широкотелые приманки медленно планируют – это еще одна причина от них отказаться. Виды судаковых блесен: продолговатые колебалки; переднеотгруженные вертушки; вращающиеся блесны с отгрузкой в середине; цикады и бокоплав; приманки «грузила». Каждый из данных видов приманок работает по судаку и приносит улов спиннингистам».

Анализ приведенной информации позволяет сделать вывод о том, что для ловли судака используются определенные виды блесен, обусловленные размером рыбы, ее физиологическим строением (например, узкая пасть), местом ее обитания и т.д.

Изложенное подтверждает вывод о том, что в случае маркировки заявленных товаров 28 класса МКТУ «блесна [приманка рыболовная]» у релевантного потребителя заявленное обозначение будет вызывать конкретные представления о назначении данных товаров – для ловли судака. Исследуемое обозначение должно оставаться свободным для использования различными производителями блесен для указания на их характеристики.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, решение Роспатента от 07.04.2022 следует признать правомерным.

Заявитель ссылается на фактическое использование обозначения «СУДАЧЬЯ» на упаковке для блесен, где указано также, что данный вид товара предназначен для ловли и иных видов рыб. Кроме того, представлены отзывы потребителей в сети Интернет упомянутого товара заявителя, согласно которым на соответствующую блесну можно поймать не только судака. Вместе с тем, представленные доводы, как указано выше, касаются фактического использования заявленного обозначения в совокупности с иными словесными элементами, помещенными на упаковке продукции заявителя и отсутствующие в заявленном обозначении. Из самого заявленного обозначения вышеупомянутых выводов не следует.

Заявитель ссылается на практику Роспатента регистрации иных знаков (свидетельства №650745, №559345, №586130, №824735, №860271, международная регистрация №929479), которые, по его мнению, свидетельствуют об охраноспособности заявленного обозначения. Вместе с тем, административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая. Делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 07.04.2022.