

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 05.08.2022. Данное возражение подано ООО «ВСК», г. Димитровград (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021741145, при этом установлено следующее.

Заявка №2021741145 на регистрацию комбинированного товарного знака



«**МЯГКАЯ ВАРКА**» была подана на имя заявителя 01.07.2022 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 25.04.2022 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741145 в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ с исключением словесных элементов «МЯГКАЯ», «ВАРКА» из самостоятельной правовой охраны (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 установлено, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «МЯГКАЯ ВАРКА» (где «МЯГКАЯ» - такой, что не содержит в себе ничего резкого, неприятного, раздражающе действующего на ощущения, «ВАРКА» - нагревая, приводить в состояние кипения, см. <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=31164>; <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=4016>) не обладают различительной способностью для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, поскольку указывают на их способ приготовления, а также на вид и свойства, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статья 1483 Кодекса.

Следует отметить, что правообладателем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного, в результате чего ему было присвоено свидетельство №882673.

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

- заявленное обозначение не содержит указание на вид товара, его свойства или способ производства, а является фантастичным в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- словесные элементы «МЯГКАЯ ВАРКА» заявленного обозначения имеют некий собирательный образ, вызывающий у потребителей определенные ассоциации и положительные эмоции, связанные с областью деятельности заявителя, однако, само по себе наличие такого ассоциативного ряда не является основанием для отказа в регистрации товарного знака в силу норм действующего законодательства;

- спорный словесный элемент не может быть признан характеризующим товары, так как является вымышленным. Словосочетание "МЯГКАЯ ВАРКА" отсутствует в каких-либо словарях, не характеризует процесс производства и, по сути, представляет собой окказионализм, в связи с чем оснований полагать, что данное словосочетание введено в словесный оборот и использовалось в качестве характеристики товара до его использования заявителем, не имеется;

- окказионализм (от лат. *occasionalis* "случайный" – *occasio*) — индивидуально - авторский неологизм, созданный поэтом или писателем, согласно существующим в

языке словообразовательным моделям и использующийся исключительно в условиях данного контекста, как лексическое средство художественной выразительности или языковой игры. Окказионализмы обычно не получают широкого распространения и не входят в словарный состав языка;

- экспертиза рассматривала значение каждого слова в отдельности и противопоставляла не значение словосочетания в целом, а свои ассоциации с каждым словом в отдельности. Таким образом, противопоставляется значение не словесного элемента целиком, а его отдельных частей. Вместе с тем, необходимо учитывать семантическое значение словосочетания «МЯГКАЯ ВАРКА» в целом, а не отдельных слов, образующих его;

- заявитель является правообладателем знаков «ЖИВАЯ ВАРКА», «БЕЛАЯ ВАРКА», «КРАСАНИЯ ВАРКА» по свидетельствам №689708, №727422, №727423, №727424, №734597, №740106, также зарегистрированных в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- заявленное обозначение входит в серию товарных знаков заявителя, в основе которой лежит один общий словесный элемент "ВАРКА".

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- решение Роспатента;
- распечатка из Госреестра в отношении товарных знаков ООО "ВСК".

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с включением словосочетания «МЯГКАЯ ВАРКА» в качестве охраняемых элементов заявленного обозначения, в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.07.2021) заявки №2021741145 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.



Заявленное обозначение «**МЯГКАЯ ВАРКА**» является комбинированным и состоит из стилизованного изображения емкостей с трубами, от

которых отходят облака белого пара, в одном из облаков помещено словосочетание "МЯГКАЯ ВАРКА", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в желтом, коричневом, белом цветовом сочетании с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесным элементам «МЯГКАЯ ВАРКА» в отношении следующих товаров:

32 - вино ячменное [пиво]; квас; коктейли на основе пива; напитки на базе меда безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмельные для изготовления пива.

33 - аперитивы; коктейли; напитки алкогольные, кроме пива; напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; сидры.

Как указывалось выше, решение Роспатента оспаривается в части исключения из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «МЯГКАЯ ВАРКА» в составе заявленного обозначения.

Таким образом, в рамках рассмотрения настоящего возражения надлежит определить, не относятся ли упомянутые словесные элементы к характеристикам товара. Следует установить, могут ли они восприниматься в качестве характеристик заявленных к регистрации товаров 32 и 33 классов МКТУ как указывающие на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товаров.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Характеризовать товары обозначение может в том случае, если оно прямо указывает на вид, качество, количество, назначение, состав, ценность и т.д. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, ассоциации, можно признать, что

анализируемый элемент не является описательным.

Словесные элементы, составляющие заявленное обозначение, представляют собой грамматически связанную конструкцию – словосочетание «МЯГКАЯ ВАРКА», где словесный элемент «ВАРКА» является существительным, а словесный элемент «МЯГКАЯ» прилагательным. При этом следует учитывать, что значение словосочетания определяется совокупностью значений составляющих его слов.

Согласно словарно-справочным источникам (см. Толковый словарь Ожегова, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, www.dic.academic.ru), которые являются общедоступными слово «МЯГКАЯ» имеет следующие лексические значения:

1. легко поддающийся давлению, сжатию, малоупругий, эластичный;
2. приятный при ощущении, не раздражающий;
3. кроткий, лишенный грубоści, резкости;
4. не очень строгий, снисходительный, не суровый,
5. теплый, приятный и т.д.

Слово «варка», согласно Толковому словарю Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940 (см. www.dic.academic.ru), имеет следующее лексическое значение: нагревая, приводить в состояние кипения.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия пришла к выводу, что словосочетание «МЯГКАЯ ВАРКА» характеризуется интонационной и смысловой законченностью, где прилагательное «мягкая» образует словосочетание, имеющее переносный смысл, требующий дополнительных рассуждений, домысливаний, толкование смысла обозначения «МЯГКАЯ ВАРКА» может быть различным. При этом, даже в случае восприятия словесного элемента «мягкая» в значении приведенном в решении Роспатента (такой, что не содержит в себе ничего резкого, неприятного, раздражающее действующего на ощущения), толкование смысла словосочетания «мягкая варка» по-прежнему требует домысливаний, оно прямо не указывает на вид, способ приготовления заявленных товаров, а также их свойства.

Коллегия учитывала также, что в словарях, справочной и специальной литературе, в сети Интернет отсутствует словосочетание «МЯГКАЯ ВАРКА» в качестве указания на процесс изготовления товаров 32 и 33 классов МКТУ, понятие

«МЯГКАЯ ВАРКА» не является частью производственного процесса при изготовлении упомянутых товаров. Кроме того, анализ информации из сети Интернет не позволил выявить иных производителей, использующих соответствующее обозначение для характеристики производимой ими продукции, в том числе, до даты приоритета заявки №2021741145.

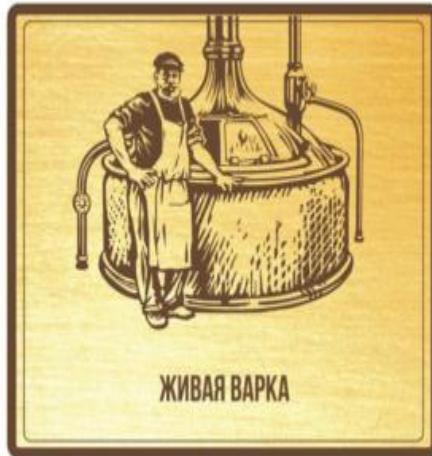
Таким образом, словосочетание «МЯГКАЯ ВАРКА» нельзя признать описательным в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, следовательно, доводы о включении его в состав заявленного обозначения в качестве охраняемого элемента являются обоснованными.

В решении Роспатента указывается на наличие регистраций, в которых словесные элементы «МЯГКАЯ», «ВАРКА» не являются предметом самостоятельной правовой охраны (свидетельства №699553, №760243, №625996, №485662, №582062, №594330, №819700, №575692, №850934). Вместе с тем, приведенные регистрации не аналогичны заявленному обозначению в силу того, что упомянутые товарные знаки содержат лишь отдельные слова «МЯГКАЯ» или «ВАРКА», а не словосочетание «МЯГКАЯ ВАРКА».

Вместе с тем, при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание тот факт, что заявитель является правообладателем товарных знаков



«
», «



», «





», «БЕЛАЯ ВАРКА», «КРАСНАЯ ВАРКА» (по свидетельствам №689708, №740106, №727422, №727424, №727423, №734597), зарегистрированных в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ без дискламации. Заявленное обозначение является продолжением линейки знаков заявителя, объединенных элементом «ВАРКА».

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.08.2022, изменить решение Роспатента от 25.04.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021741145.