

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 19.03.2018 возражение индивидуального предпринимателя Альтмана Я.Н., г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016713773 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016713773 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 21.04.2016 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПЕРВАЧ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.11.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как оно характеризует приведенные в заявке товары (дистилляционные аппараты и части для них), указывая на их назначение, поскольку означает самогон, полученный в результате первой перегонки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.03.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.11.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение является устаревшим, малоупотребительным словом, имеющим, к тому же, несколько различных смысловых значений, никак не относящихся к приведенным в заявке товарам 11 класса МКТУ, то есть является для них фантазийным обозначением. При этом в возражении было отмечено, что данное обозначение еще и приобрело различительную способность как средство индивидуализации дистилляционных аппаратов, так как используется в отношении этих товаров исключительно заявителем, выразившим свое разрешение на маркировку им соответствующей продукции, выпускаемой ООО «Уральский завод бытовых изделий», единственным учредителем и директором которого он и является.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 11 класса МКТУ.

К возражению, а также к корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2016 и 18.10.2017, были приложены, в частности, копии следующих документов:

- учредительные документы ООО «Уральский завод бытовых изделий» [1];
- письменное разрешение заявителя на использование заявленного обозначения ООО «Уральский завод бытовых изделий» [2];
- распечатки сведений из сети Интернет о соответствующей продукции и фотографии с выставки [3];
- письмо со сведениями о съемках презентационных видеороликов и компакт-диски с рекламными видеоматериалами [4];
- приказ заявителя об утверждении макетов рекламных материалов и печатные рекламные материалы [5];

- справка о затратах заявителя на продвижение продаж соответствующей продукции [6];
- счета и счета-фактуры на поставку рекламных материалов и наклеек на коробки для маркировки ООО «Уральский завод бытовых изделий» соответствующей продукции [7];
- товарные накладные и счета-фактуры на поставку ООО «Уральский завод бытовых изделий» соответствующих товаров [8].

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

С учетом даты подачи заявки (21.04.2016) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 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, сведения, характеризующие товар.

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

В соответствии с пунктом 35 Правил в отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ПЕРВАЧ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.04.2016 испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «аппараты дистилляционные; башни для дистилляции; дистилляторы; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охлаждающих установок]; колонны дистилляционные».

Из словарных источников следует, что слово «ПЕРВАЧ» является разговорным и устаревшим словом, означающим «товар первого сорта (о муке, табаке, самогоне)», «тот, кто занимает первое место где-либо, в чем-либо» или «исполнитель первых ролей» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Современный толковый словарь русского языка Ефремовой» – <https://dic.academic.ru>) либо «продукт лучшего качества, полученный первым при перегонке, размоле, обработке (о муке, табаке, домашнем вине)» (см. там же – Толковый словарь Ожегова).

Исходя из вышеуказанных определенных смысловых значений данного слова, коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что оно напрямую указывает, собственно, на то или иное конкретное назначение приведенных в заявке товаров 11 класса МКТУ (дистилляционных аппаратов и частей для них) или напрямую указывает на их определенные свойства.

Вместе с тем, действительно нельзя исключить и возможности порождения заявленным обозначением в отношении соответствующих товаров дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, опосредованно формирующих у потребителей некоторые представления об этих товарах, но такие дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации предопределяют, напротив, исключительно наличие у него необходимой различительной способности для таких товаров.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

При этом коллегия не располагает также и какими-либо сведениями об использовании заявленного обозначения в отношении соответствующих товаров в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки различными, не связанными друг с другом, теми или иными конкретными производителями.

Напротив, представленные документы [1 – 8] позволяют прийти к выводу, что на дату подачи рассматриваемой заявки российским потребителям уже были известны определенные товары 11 класса МКТУ, а именно дистилляционные аппараты, для которых использовалось заявленное обозначение именно в качестве средства их индивидуализации, то есть товарного знака, принадлежащего, собственно, заявителю.

Так, из документов [1] следует, что заявитель является единственным учредителем и директором ООО «Уральский завод бытовых изделий», то есть его аффилированным лицом и бенефициаром его экономической деятельности.

При этом было представлено еще и письменное разрешение заявителя [2], датированное ранее даты подачи рассматриваемой заявки, на использование принадлежащего ему заявленного обозначения вышеуказанным юридическим лицом, полностью подконтрольным ему.

Документы [3] содержат сведения из сети Интернет о соответствующей продукции, выпускаемой ООО «Уральский завод бытовых изделий», и о ее размещении на выставке, а документы [4 – 6] – об изготовлении по заказу заявителя в период ранее даты подачи заявки рекламных видеоматериалов и печатных рекламных материалов и о его затратах уже в указанный период на продвижение на рынке этой продукции.

Для продвижения и маркировки данной продукции ООО «Уральский завод бытовых изделий» приобретались в период ранее подачи заявки соответствующие рекламные материалы и наклейки на коробки для упаковки продукции [7].

Товарные накладные и счета-фактуры на поставку ООО «Уральский завод бытовых изделий» соответствующих товаров [8] свидетельствуют, собственно, о фактах введения в гражданский оборот на территории различных регионов России дистилляционных аппаратов, индивидуализируемых заявленным обозначением, уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение на дату подачи заявки уже использовалось на территории Российской Федерации в качестве принадлежащего заявителю средства индивидуализации приведенных в рассматриваемой заявке товаров, а именно дистилляционных аппаратов и частей для них. Следовательно, оно приобрело различительную способность в отношении этих товаров, то есть способно выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать соответствующие товары заявителя.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не обладающим различительной способностью или способным характеризовать товары, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016713773.