

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ~~во~~зражения ~~з~~аявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела поступившее 24.02.2021 возражение, поданное ИП Степановым Р.А., Новгородская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.12.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742140, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019742140 подано на регистрацию 25.08.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 11, 21, 30, 31, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «  », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного бочонка, в который вписан

словесный элемент «САМОГОНОК», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 08.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019742140 в отношении части товаров и услуг 11, 21, 30, 31, 35 классов МКТУ, при этом в отношении другой части товаров и услуг 11, 21, 30, 31, 35 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «САМОГОНОК», который представляет собой производное слово от «самогона» - крепкий спиртной напиток, изготавливаемый путём перегонки через самодельные аппараты алкогольной массы, получаемой в результате брожения зерновых продуктов, сахара, картофеля, свёклы, фруктов и других продуктов, содержащих крахмальные вещества (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1014762>), вследствие чего заявленное обозначение не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и на назначение части заявленных товаров и услуг 11, 21, 30, 31, 35 классов МКТУ.

Для другой части товаров и услуг 11, 21, 30, 31, 35 классов МКТУ, не связанных с «самогоном», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров, назначения товаров и услуг.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.12.2020. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с решением Роспатента в части ложности словесного элемента «САМОГОНОК» в отношении части товаров и услуг 11, 21, 30, 31, 35 классов МКТУ, однако указывает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ «змеевики [части дистилляционных, отопительных или охлаждающих установок], колонны ректификационные», так как указанные товары (аппараты) также используются в процессе производства алкоголя;

- словесный элемент «САМОГОНОК» является охраноспособным, так как отсутствует в каких-либо словарно-справочных источниках в качестве термина или общеупотребительного термина, то есть является фантазийным;

- заявитель обратился к специалисту для получения заключения лингвистической экспертизы, выводы которой сводятся к тому, что слово «САМОГОНОК» является искусственно созданной лексической единицей, авторским словом, результатом индивидуального словотворчества, не имеющим аналогов в русском языке, окказиональным словом; не является уменьшительно-ласкательным словом, образованным от слова «самогон».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.12.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 11, 21, 30, 31, 35 классов МКТУ с указанием словесного элемента «САМОГОНОК» в качестве охраняемого, а также рассмотреть вопрос о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 11 класса МКТУ «змеевики [части дистилляционных, отопительных или охлаждающих установок], колонны ректификационные».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Заключение лингвистической экспертизы Тюриной Е.Ю. от 12.02.2021;
2. Диплом о высшем образовании Тюриной Е.Ю.

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

С учетом даты (25.08.2019) поступления заявки №2019742140 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное




обозначение «САМОГОНОК», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного бочонка, в который вписан словесный элемент «САМОГОНОК», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 11, 21, 30, 31, 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что так как заявитель не оспаривает решение Роспатента в части пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и ограничивает перечень заявленных товаров и услуг 11, 21, 30, 31, 35 классов МКТУ, согласившись с перечнем товаров и услуг, выданным при регистрации, дополнив его товарами 11 класса МКТУ «змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных установок], колонны ректификационные», анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия пункту 3 статьи 1483 Кодекса не проводится.



Анализ заявленного обозначения «  » на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям, словесный элемент «САМОГОНОК» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

Следует также отметить, что в заключении экспертизы не содержится данных, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем словесный элемент «САМОГОНОК» заявленного обозначения воспринимается как относящееся к напитку «самогон». То есть, данный вывод экспертизы носит субъективный характер и не подтвержден фактическими данными.

Заявленное обозначение отсутствует в толковых словарях русского языка (например: Толковый словарь современного русского языка, М. изд. «Астрель», «АСТ», 2001, с. 373; Современный толковый словарь русского языка, С-П, изд. «Норинт», 2002, с. 285, Словарь русского языка «Российская Академия Наук Институт Лингвистических Исследований, М. изд. «Русский язык», 1999, с. 90).

Вероятно, данное слово способно вызывать ассоциации со словом самогон, однако не указывает прямо на вид и назначение заявленных товаров и услуг 11, 21, 30, 31, 35.

Принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует пункту 1 статье 1483 Кодекса.

В отношении просьбы заявителя о регистрации заявленного обозначения также в отношении товаров 11 класса МКТУ «змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных установок], колонны ректификационные», коллегия отмечает, что указанные товары действительно связаны с процессом производства самогона (<https://gradusinfo.ru/alkogol/samogon/samogonnyj-apparat/zmeevik.html>, <https://alcofan.com/sxema-raboty-rektifikacionnoj-kolonny.html>), в связи с чем в отношении указанных товаров правовая охрана может быть предоставлена.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.02.2021, отменить решение Роспатента от 08.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019742140.