

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению Эбсенте, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Флорида (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014719848 при этом установлено следующее.

Заявка №2014719848 на регистрацию словесного товарного знака словесного обозначения «ABSENTE» была подана 16.06.2014 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно - «ликеры».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19.04.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение «ABSENTE» представляет собой искаженное написание названия конкретного вида товара "absenta" ("АБСЕНТ" – 1) горькая зеленоватая настойка на основе полыни / см. Малый словарь алкогольных напитков, Москва, изд-во "ВЕЧЕ", 2002, с.6, 2) 2. (от франц. absinthe, лат. absinthum - полынь) полынная настойка, ароматизированная небольшим количеством аниса или мяты (см. Т.В. Новик, В.А. Суханова "Толковый словарь иностранных слов в русском языке", Смоленск, из-во "РУСИЧ", 2001, с.6). Следует

отметить, что грамматически неверное написание указанного вида товара не может быть признано фантазийным в отношении заявленных товаров 33 класса, поскольку буква "Е" на конце слова не изменяет семантического значения слова "абсент".

В соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, словесный элемент "ABSENTE" является неохраняемым, поскольку, являясь наименованием конкретного товара, указывает на свойства товара. Для остальных товаров, не имеющих отношение к абсенту, слово «ABSENTE» будет являться ложным указанием на вид товаров и их свойства (см. пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.07.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя его следующим:

- заявленное обозначение «ABSENTE» не является грамматически неверным написанием конкретного вида товара «absenta», так как не существует такого написания буквами латиницы товара «абсент»;

- экспертиза основывает свое решение на несуществующем написании товара «абсент». При этом следует отметить, что в России написание товара всегда указывается на русском языке, а следовательно, буквами кириллицы, а не латиницы, которыми выполнено заявленное обозначение;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово, так как оно не только имеет иное написание, чем наименование товара «абсент», но и воспринимается не как существительное мужского рода «абсент», а как существительное среднего рода, то есть, не воспринимается как название товара «абсент» даже в неверном, по мнению экспертизы, написании;

- в связи с этим, заявленное обозначение не может указывать на вид товара и, следовательно, вводить потребителя в заблуждение относительно товара, в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения;

- товары, маркируемые заявленным обозначением, поставляются в Россию с 2009 года, что подтверждается прилагаемым лицензионными договорами;

- товары заявителя продавались и продаются в различных регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, на Северо-Востоке РФ, в центральной части РФ, на юге

РФ, на Урале, в Западной Сибири, в районе Волги, в магазинах беспошлинной торговли, например в аэропорту Шереметьево, и за все время продаж не было случаев введения потребителя в заблуждение относительно товаров, маркируемых заявленным обозначением, и его свойств, что опровергает утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и их свойств.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.04.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.06.2014) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, 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 подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и

посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ABSENTE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается для товаров 33 класса МКТУ «ликеры».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно – справочных источников показал, что обозначение «ABSENTE» отсутствует в общеразговорных словарях наиболее распространенных языков. Вместе с тем оно созвучно русскому слову абсент, имеющему иностранное происхождение. «Абсент - (от фр. absinthe, от лат. absinthium) крепкоалкогольный напиток, полынная настойка, получаемая первоначально путем перегонки полынного, иногда анисового, реже других спиртовых настоев (кориандрового, укропного, гвоздичного). Был разработан в Швейцарии доктором Ординером... К

концу 19 века абсент стал самым популярным аперитивом во Франции.» (Большая энциклопедия, М., «ТЕРРА», 2006, т.1, с.82-83).

Обозначение «ABSENTE» заявлено для товаров 33 класса МКТУ «ликеры». Указанные товары относятся к товарам широкого потребления, предназначенным не для узкого круга специалистов, а для широкого круга покупателей. Маловероятно, что указанная категория покупателей сможет оценить правильность написания обозначения «ABSENTE» в разных языках и будет воспринимать его на ассоциативном уровне в качестве видового наименования алкогольного напитка – абсент.

В связи с изложенным обозначение «ABSENTE» воспринимается не как фантазийное слово, а как общеупотребимое название алкогольного напитка, а именно настойки.

Резюмируя изложенное, коллегия делает вывод, что заявленное обозначение «ABSENTE» представляет собой искаженное написание видового названия алкогольного напитка абсент.

Принимая во внимание вышеприведенное определение слова абсент, как настойки, коллегия полагает, что обозначение по заявке №2014719848, заявленное в отношении ликеров, является ложным указанием на вид товара и, следовательно, не соответствует нормам, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения возражение, поступившее 14.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2016.