

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.12.2023 возражение, поданное ООО "СТАНДАРТЪ-ТРЕЙД", Нижегородская обл., г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023726187, при этом установила следующее.

Заявка №2023726187 на регистрацию словесного товарного знака «ИСТОРИЯ ВОДКИ» была подана на имя заявителя 31.03.2023 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 20.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023726187 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного словесного обозначения выявлены сходные до степени смешения товарные знаки "ИСТОРИЯ",

зарегистрированные под №723518 с датой приоритета от 19.11.2018, №497431 с датой приоритета от 08.12.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кулинарная История", 117292, Москва, вн. тер. г. мун. округ Академический, Нахимовский пр-кт, д. 52/27, эт. 1, комн. Б, оф. 77, в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023726187 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023726187 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1].

На заседаниях коллегий, состоявшихся 15.02.2024, 17.06.2024 коллегией были выдвинуты новые основания, отсутствующие в решении Роспатента от 20.10.2023. К данным обстоятельствам относится тот факт, что словесный элемент «ВОДКИ» заявленного обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на характеристики товаров 33 класса МКТУ. Помимо прочего, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как характеризует товары, указывает на историю создания (производства) товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Заявитель представил свои доводы относительно вновь выявленных обстоятельств, где указывалось следующее:

- заявленное обозначение состоит из словесных элементов, которые грамматически связаны между собой и образуют единую конструкцию;

- регистрация товарного знака «ИСТОРИЯ ВОДКИ» на имя заявителя без выделения элемента «водка» в качестве неохраняемого не закрепляет за правообладателем исключительных прав именно на элемент «водка», поэтому такая регистрация не будет нарушать прав и законных интересов третьих лиц и также не будет ограничивать свободное использование слова «водка» в обороте;

- вычленение элемента «водки» в заявленном обозначении «ИСТОРИЯ ВОДКИ» в качестве неохраняемого является избыточным;

- заявитель также не возражает с исключением из правовой охраны словесного элемента «водки»;

- заявленное обозначение «История водки» не содержит в себе прямой характеристики товара, в том числе указаний на ее создание (производство);

- ни одно из слов в составе заявленного обозначения ни по отдельности, ни все вместе не описывают процесс создания или производства алкогольного напитка, не содержат никаких сведений об этом, а также каких-либо утверждений о фактах и событиях, с этим связанных;

- таким образом, в отношении товаров 33 класса МКТУ использование заявленного обозначения требует домысливания, так как указанное словесное обозначение по отношению к напитку на полке магазина невозможно однозначно интерпретировать;

- только по сочетанию слов «История водки» невозможно сделать каких-либо выводов об истории производства (создания) товаров 33 класса МКТУ;

- обозначение «История водки» на этикетке алкоголя для алкоголя является оригинальным, фантазийным и вполне способным индивидуализировать товар конкретного производителя, поскольку обычно такое использование не свойственно для области производства спиртных напитков;

- при этом регистрация подобного обозначения не будет нарушать прав третьих лиц, которые захотят использовать данное обозначение как заголовок к новостной статье об истории создания и производства водки, поскольку в этом

случае использование спорного обозначения будет укладываться в понятие использования обозначения в информационных целях, что очевидно;

- с учетом сказанного, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не ограничивает возможность его свободного использования третьими лицами в информационных целях;

- заявитель в защиту возможности регистрации товарного знака, также ссылается на принцип законных ожиданий. Примером аналогичной регистрации является товарный знак «История вина», зарегистрированный по свидетельству №635794, который был противопоставлен заявителю экспертизой Роспатента и получение согласия от владельца которого помогло снять данное противопоставление на стадии проведения экспертизы.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты подачи (31.03.2023) заявки №2023726187 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 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 пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относиться, в частности, сведения, касающиеся

изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 34 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Заявленное обозначение по заявке №2023726187 представляет собой словесное обозначение «ИСТОРИЯ ВОДКИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «ВОДКИ», являющийся неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласен.

Кроме того, в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные

знаки «И», «ИСТОРИЯ» по свидетельствам №№723518, 497431, в отношении которых были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 20.10.2023.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных знаков, в которых он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2023726187 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Коллегией установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления по заявке №2023726187.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что семантика заявленного обозначения «ИСТОРИЯ ВОДКИ», в состав которого входят две лексические единицы русского языка, хорошо знакомые среднему российскому потребителю, относится к истории создания определенного продукта. В связи с чем заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на характеристику заявленных товаров 33 класса МКТУ «водка; водка анисовая; водка вишневая», а именно на историю создания (производства) данных товаров. Следовательно, заявленное обозначение не способно выполнять функцию товарного знака индивидуализировать товары одного производителя от товаров другого производителя, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2023, изменить решение Роспатента от 20.10.2023, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023726187 с учетом дополнительных оснований.