

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 22.07.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722726 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012722726 с приоритетом от 04.07.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ГЕК-ГЕЛЬ / изготовлено в России», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.04.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что словесный элемент «ГЕК-ГЕЛЬ» воспроизводит название одного из крупнейших озер в Азербайджане и название бренди «Гек-Гель», который производится в

Азербайджане, в силу чего государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, находящегося в России, противоречит общественным интересам и способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 33 класса МКТУ и места его нахождения.

В данном заключении также указано, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «изготовлено в России», ввиду указанного выше обстоятельства, способен ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.07.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.04.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение воспринимается как фантазийное обозначение, посвященное красоте соответствующего озера в Азербайджане и не содержащее каких-либо указаний на то или иное место нахождения заявителя либо место происхождения товаров, а также оно не содержит никаких противоправных призывов и, следовательно, никак не может противоречить общественным интересам.

Заявителем в возражении также было указано, что на сайте связанного с ним ООО «Башкирская водка» предлагается к продаже бренди «Гек-Гель», и был ограничен приведенный в заявке перечень товаров 33 класса МКТУ только товарами «алкогольные напитки, изготовленные с использованием коньячных спиртов, произведенных в Азербайджане».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении данного ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ.

На заседаниях коллегии, состоявшихся 22.12.2014 и 10.02.2015, на основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении по результатам экспертизы, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент «изготовлено в России» является характеризующим товары, поскольку прямо указывает на место их изготовления, а

словесный элемент «ГЕК-ГЕЛЬ» способен ввести в заблуждение потребителя относительно места изготовления товаров и места нахождения изготовителя товаров, поскольку воспроизводит название известного озера в Азербайджане и название получившего известность в советский период марочного азербайджанского коньяка (см. [http://kavkaz\\_toponyms.academic.ru](http://kavkaz_toponyms.academic.ru), <http://wineworld.ru>, <http://cognac.eniw.ru>, <http://wuccatalog.com>, <http://www.sovietwine.com>), в силу чего ассоциируется собственно с Азербайджаном, но местом нахождения заявителя является Российская Федерация.

При этом коллегией была отмечена и возможность введения заявленным обозначением в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку словесный элемент «ГЕК-ГЕЛЬ» воспроизводит обозначение, которым маркируются однородные товары иного производителя – бренди «Гек-Гель» ЗАО «Мосазервинзавод» (см. <http://mosazervinzavod.ru>), причем данная продукция предлагается к продаже во многих интернет-магазинах (см., например, <http://www.alco4you.ru>, <http://www.opt-union.ru>, <http://www.evino.ru>, <http://winestyle.ru>, <http://www.alko-golik.ru> и др.).

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС уведомлениями от 29.12.2014 и 11.03.2015 о переносе дат заседаний коллегии заявитель был ознакомлен с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами, ему было предложено представить свои доводы относительно этих новых оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Воспользовавшись предоставленным правом, заявитель корреспонденциями, поступившими в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.01.2015 и 20.05.2015, представил доводы, которые сводятся к тому, что коллегия Палаты по патентным спорам не вправе ссылаться в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС на дополнительные обстоятельства, которые не были указаны в заключении по результатам экспертизы, так как Правила ППС применению не подлежат, поскольку возражение в соответствии со статьей 1500 Кодекса подается именно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, к тому же соответствующая информация в

Интернете не позволяет сделать вывод о высокой информированности российских потребителей о коньяке «Гек-Гель», выпускавшемся в советский период в Азербайджанской ССР, и об известности им бренди «Гек-Гель», выпускаемого ЗАО «Мосазервинзавод» в настоящее время.

Поскольку представитель заявителя на заседания не являлся, то коллегия не имела возможности получить от него подробные пояснения, необходимые для полного и объективного рассмотрения дела, в частности, касательно приведенных в уведомлении от 11.03.2015 ссылок на сайты, на которых содержится информация об использовании обозначения «Гек-Гель» иным конкретным лицом – ЗАО «Мосазервинзавод».

В корреспонденции, поступившей 20.05.2015, заявителем не опровергаются сами факты, свидетельствующие о наличии на российском рынке соответствующей продукции, поэтому в уведомлении от 24.07.2015 ему было предложено представить дополнительные пояснения и доводы в обоснование его притязаний на обозначение, уже используемое иным конкретным лицом для индивидуализации выпускаемого этим лицом товара.

Однако заявитель не представил никаких пояснений и доводов в ответ на указанное уведомление от 24.07.2015. При этом следует отметить то, что данное уведомление, согласно сведениям почты о вручении соответствующего заказного письма адресату, было получено заявителем 04.08.2015.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ГЕК-ГЕЛЬ / изготовлено в России», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 04.07.2012 испрашивается, согласно

возражению, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, изготовленные с использованием коньячных спиртов, произведенных в Азербайджане».

Входящий в заявленное обозначение словесный элемент «изготовлено в России» представляет собой прямое указание на место производства товаров, то есть данный элемент в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным. Данное обстоятельство, не учтенное в заключении по результатам экспертизы, но выявленное коллегией, заявителем никак не оспаривается.

Вместе с тем, необходимо отметить и то, что именно этот неохраноспособный элемент («изготовлено в России»), вопреки заключению по результатам экспертизы, сам по себе не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как никак не может ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку местом его нахождения является собственно Россия.

В свою очередь, доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «ГЕК-ГЕЛЬ», поскольку он выполнен более крупным и жирным шрифтом, чем другой словесный элемент.

Так, Гек-Гель – это озеро в Азербайджане, расположено в горах Малого Кавказа, недалеко от селения Чайкенд, в долине реки Ачсу; переводится с азербайджанского языка как «голубое озеро» – название этого озера подтверждается его чистотой, прозрачность озера составляет 9,5 метров (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Топонимический словарь Кавказа» – [http://kavkaz\\_toponyms.academic.ru](http://kavkaz_toponyms.academic.ru)).

Исходя из данных словарных сведений, доминирующий в заявленном обозначении словесный элемент «ГЕК-ГЕЛЬ» в отношении крепких алкогольных напитков, одним из основных ингредиентов которых должна быть чистая вода, непосредственно ассоциируется с чистым озером Гек-Гель, находящимся именно в Азербайджане.

Благодаря этому обстоятельству обозначение «Гек-Гель» получило известность в советский период также и в качестве названия марочного коньяка, производимого именно в Азербайджане (см., например, <http://wineworld.ru>, <http://cognac.eniw.ru>, <http://wuccatalog.com>, <http://www.sovietwine.com> и др.).

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия считает, что словесный элемент «ГЕК-ГЕЛЬ» ассоциируется исключительно с Азербайджаном, но местом нахождения заявителя является Российская Федерация, в силу чего заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места изготовления товаров и места нахождения изготовителя товаров, то есть оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем в возражении было указано, что на сайте связанного с ним ООО «Башкирская водка» предлагается к продаже бренди «Гек-Гель», и был ограничен приведенный в заявке перечень товаров 33 класса МКТУ только товарами «алкогольные напитки, изготовленные с использованием коньячных спиртов, произведенных в Азербайджане».

Однако следует отметить то, что заявителем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах производства такого бренди упомянутым ООО «Башкирская водка», тем более под контролем собственно заявителя, и о наличии данной продукции на рынке соответствующих товаров.

Так, приложенная к корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2014, единственная страница с сайта ООО «Башкирская водка» не содержит никаких указаний на производителя бренди «Гек-Гель», никаких упоминаний заявителя в связи с его производством и никаких сведений о введении в гражданский оборот такой продукции заявителем или иным лицом под его контролем.

При этом совсем не было представлено никаких документов, свидетельствующих об использовании при производстве этой продукции собственно коньячных спиртов, произведенных в Азербайджане, о том или ином конкретном азербайджанском производителе данных спиртов, изготавливающим их

именно для заявителя на основании каких-то определенных договоров заказа и подтверждающих их исполнение документов, в обоснование соответствующего ограничения заявителем приведенного в заявке перечня товаров 33 класса МКТУ именно товарами «алкогольные напитки, изготовленные с использованием коньячных спиртов, произведенных в Азербайджане».

Таким образом, не имеется каких-либо оснований, опровергающих вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса с учетом вышеуказанных обстоятельств.

Кроме того, вопреки доводам заявителя, словесный элемент «ГЕК-ГЕЛЬ» воспроизводит обозначение, которым маркируются однородные товары совсем иного производителя – бренди «Гек-Гель» ЗАО «Мосазервинзавод» (см. <http://mosazervinzavod.ru>), причем данная продукция упоминалась в Интернете уже в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки и предлагается к продаже в настоящее время во многих интернет-магазинах (см., например, <http://www.alco4you.ru>, <http://www.opt-union.ru>, <http://www.evino.ru>, <http://winestyle.ru>, <http://www.alko-golik.ru> и др.).

При этом указанная информация из Интернета заявителем в его ответе от 20.05.2015 на соответствующее уведомление от 11.03.2015 никак не опровергалась.

Так, заявителю было предложено представить дополнительные пояснения и доводы в обоснование его притязаний на обозначение, уже используемое иным конкретным лицом для индивидуализации выпускаемого этим лицом товара. Однако заявитель не представил никаких пояснений и доводов в ответ и на соответствующее уведомление от 24.07.2015.

Что касается доводов заявителя о том, что соответствующая информация в Интернете не позволяет сделать вывод о высокой информированности российских потребителей о коньяке «Гек-Гель», выпускавшемся в советский период в Азербайджанской ССР, и об известности им бренди «Гек-Гель», выпускаемого ЗАО «Мосазервинзавод» в настоящее время, то следует отметить, что присутствие в сети Интернет вышеприведенной информации позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей об указанной продукции и ее конкретном



производителе в настоящее время. Так, глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится, наряду с радио и телевидением, к электронным средствам массовой информации.

Таким образом, с помощью общедоступного источника информации было установлено, что заявленное обозначение уже используется иным лицом (ЗАО «Мосазервинзавод») для индивидуализации выпускаемой им алкогольной продукции (бренди), которая является товаром, однородным товарам 33 класса МКТУ, для которых заявителем испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как они соотносятся друг с другом как вид-род.

Следовательно, такая продукция, индивидуализируемая заявленным обозначением, может быть воспринята потребителем как товары, произведенные ЗАО «Мосазервинзавод», то есть применение заявленного обозначения в отношении соответствующих товаров способно вызвать в сознании потребителя представление об их принадлежности не заявителю, а иному лицу.

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия полагает, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе данных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя этих товаров, то есть оно не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса еще и с учетом выявленного коллегией вышеуказанного обстоятельства.

Что касается довода заявителя о том, что коллегия была не вправе ссылаться в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС на дополнительные обстоятельства, которые не были указаны в заключении по результатам экспертизы, так как Правила ППС, по мнению заявителя, применению не подлежат, поскольку возражение в соответствии со статьей 1500 Кодекса подается именно в федеральный орган

исполнительной власти по интеллектуальной собственности, то следует отметить, что данный довод заявителя является ошибочным.

Так, в соответствии с пунктом 4 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства России от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (с изменениями и дополнениями), Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ей федеральные государственные учреждения.

В соответствии с пунктом 2.1 Устава Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности», утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.05.2011 № 63, предметом деятельности Института является проведение подготовительных работ для осуществления учредителем юридически значимых действий, связанных с правовой охраной и защитой товарных знаков.

В соответствии с указанными предметом и целями Институт в установленном порядке осуществляет, в частности, рассмотрение возражений и заявлений, касающихся решений по результатам экспертизы заявок на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (пункт 2.3.1.7 Устава).

На основании вышеприведенных положений коллегия была уполномочена осуществить рассмотрение возражения собственно на заседании в соответствии с действующими процессуальными нормами права, установленными Правилами ППС. Данные Правила ППС не отменены и действуют в части, не противоречащей Кодексу.

В свою очередь, относительно приведенного в заключении по результатам экспертизы мотива о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, оспариваемого заявителем в возражении, необходимо отметить то, что в соответствии со статьей 6 *quinquies* (В.3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. знак не может рассматриваться

как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Исходя из указанной нормы международного права, наличие оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно места изготовления товаров либо относительно изготовителя товаров (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса) не позволяет рассматривать данное обозначение как противоречащее публичному порядку, то есть признать его еще и противоречащим общественным интересам в соответствии с иной правовой нормой, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 22.07.2014, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.04.2014 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012722726 с учетом новых оснований.**