

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 05.03.2022, поданное КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020749549, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020749549 было подано 09.09.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020749549 было принято 09.11.2021.

Основанием для принятия этого решения послужило заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку входящие в состав

заявленного обозначения словесные элементы «MOSCOW», «OMSK», «NOVOSIBIRSK», «VLADIVOSTOK» указывают на место происхождения и производства товаров, в связи с чем, в целом не обладает различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Неохраноспособность вышеуказанных словесных элементов заявителем не оспаривается.

Кроме того, учитывая семантическое значение входящих в состав заявленного обозначения словесных элементов «MOSCOW», «OMSK», «NOVOSIBIRSK», «VLADIVOSTOK», регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в г. Никосия, Кипр, не соответствует действительности, в силу чего заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения и производства товаров основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем примеры регистрации иных товарных знаков, в том числе на имя заявителя, не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.03.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

В ответ на уведомление о результатах проверки заявленного обозначения, эксперту была направлена информация о том, что заявитель КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД входит в группу компаний «Алкогольная сибирская группа», занимающихся производством и реализацией алкогольной продукции, осуществляет разработку и регистрацию товарных знаков, маркирующих алкогольную продукцию, и является держателем объектов интеллектуальной собственности.

Компания является правообладателем таких серий товарных знаков, как «БЕЛАЯ БЕРЕЗКА / WHITE BIRCH», «HUSKY / ХАСКИ», «ГУСЛИ / GUSLI»,

«КЕДРОВИЦА», «ТАЁЖНЫЙ РЕГИОН», «ВИЛИКАЯ ДИНАСТИЯ», «ТЕЛЬНЯШКА», «ДЖИВАН», «СИББИТТЕР», «ЭКСПЕДИЦИЯ», «Siberian Express», зарегистрированных в отношении товаров 33 кл. МКТУ (алкогольные напитки) как в России, так и в зарубежных странах.

Продукция производится заводами в г. Омске и в Московской области по зарегистрированным лицензионным договорам с компаниями – держателями объектов интеллектуальной собственности, в том числе с заявителем.

Заявитель является правообладателем серии товарных знаков «Siberian Express» №№ 725946, 698101, 734912, 791796. Данное заявленное обозначение «Siberian Express» является продолжением блока товарных знаков заявителя.

«Сибирский экспресс» – это поезд, имеющий траекторию движения Москва-Владивосток, которая и обозначена на карте, при этом указанные города символизируют путь следования поезда, а не место производства товаров.

Заявитель полагает, что принадлежность товарного знака правообладателю из Кипра, который намерен использовать его на территории Российской Федерации, не способна вводить потребителей в заблуждение, поскольку фактическое место производства или сбыта товаров может быть любым городом Российской Федерации. Правообладатель вправе передать право использования товарного знака лицу по лицензионному договору, который даёт право самостоятельного производства и сбыта товара лицензиатом. Поэтому принадлежность товарного знака не означает его производство по адресу правообладателя, указанному в свидетельстве о регистрации.

Заявитель также ссылается на то, что специалисты Росалкогольрегулирования (РАР) определили, что этикетки алкогольной продукции отныне должны содержать следующие данные:

- наименование производителя и его юридический адрес;
- страна происхождения продукции;

<http://fsrar.ru/voprosy-i-otvety/federalnyi-reestr-alkogolnoi-produkcii>

Нигде не указано, что этикетка должна содержать информацию о правообладателе товарного знака.

Учитывая, что производство продукции, маркированной обозначением «Siberian Express», будет осуществляться в Российской Федерации заводами группы компаний АСГ и данная информация законно будет представлена на этикетках продукции, введение потребителя в заблуждение в отношении места нахождения и производства товаров исключено.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020749549.

К возражению приложено письмо о ведении совместной деятельности группы компаний.

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

С учетом даты поступления (09.09.2020) заявки №2020749549 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «Siberian Express», выполненный буквами латинского алфавита в одну строку, и изобразительный элемент в виде ломанной красной линии с расположенными на ней точками, под которыми обозначены названия городов – Moscow – транслитерация «Москва», Omsk – транслитерация «Омск», Novosibirsk – транслитерация «Новосибирск», Vladivostok – транслитерация «Владивосток». Изображение геометрического элемента в виде капли располагается над названием города «Omsk».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, красном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ:

аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит словесные элементы, представляющие собой названия городов (Moscow, Omsk, Novosibirsk, Vladivostok), которые могут восприниматься как указание на место происхождения и производства товаров, в силу чего в отношении заявителя, находящегося на Кипре, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и места их происхождения.

Названия городов составляют географические названия, которые часто воспринимаются как место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Вместе с тем в этой группе необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься.

Учитывая композиционное решение заявленного обозначения, где названия городов указывают на путь следования поезда (Сибирского экспресса), а также представленные сведения о том, что именно в Омске расположено предприятие (ООО «Омсквинпром»), которое входит в группу компаний, занимающихся производством алкогольной продукции на основании лицензионных договоров с заявителем, который является правообладателем серии товарных знаков

Siberian express

 («» по свидетельству №791796; «SIBERIAN EXPRESS» по свидетельству №725946; «СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС. СОКРОВИЩА САЯН» по

свидетельству №734912), зарегистрированных в отношении идентичных товаров 33 класса МКТУ, продолжением которой является заявленное обозначение, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя не соответствующего действительности представления относительно местонахождения изготовителя товаров 33 класса МКТУ или места их происхождения, в силу чего отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла во внимание представленное письмо о ведении совместной деятельности группой компаний, в состав которой входят заявитель и производители алкогольной продукции, включая ООО «Омсквинпром», согласно которому эти компании пришли к соглашению действовать совместно без образования юридического лица путем объединения своего профессионального опыта, деловой репутации и деловых связей, а также проводить согласованную политику по защите и охране принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности.

При этом заявитель согласен с включением указанных названий городов в качестве неохраняемых элементов в состав товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2022, отменить решение Роспатента от 09.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020749549.**