

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 20.02.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013705757, поданное Закрытым акционерным обществом «Дриада Вайн», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013705757 с приоритетом от 25.02.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки винные ароматизированные».

В качестве товарного знака заявлена комбинация из винной кольеретки и



винной этикетки .

Роспатентом 26.11.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2013705757 для заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что все слова, входящие в состав заявленного обозначения, кроме «ИЗУМИ», «ИСТОЧНИК ЧИСТОТЫ И ГАРМОНИИ», не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми.

Включенное в состав заявленного обозначения изображение граната является реалистическим, указывает на состав товаров (натуралистическое изображение ингредиентов), в связи с чем, в отношении заявленных товаров является неохраняемым.

Кроме того, на основании сведений, полученных из базы данных сети Интернет (поисковые системы Яндекс и Гугл), заявленное обозначение со словесными элементами «ИЗУМИ» воспроизводит обозначение, под которым болгарская компания «Sundial Winery Ltd» производит товары, однородные товарам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Поскольку заявителем является ЗАО «Дриада Вайн», Москва, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В возражении от 20.02.2015 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- информация в сети Интернет не является достоверной;
- при подаче возражения информация в сети Интернет была доступна только на продукцию компании «DRIADA GROUP» - одного из ведущих торгово-производственных холдингов в России, в которую входит заявитель и его партнер ООО «Эрдин», с которым заключены Соглашения, в том числе на совместное продвижение и производство торговой линейки «Изуми»;
- заявитель является полноправным партнером заводов-изготовителей, которые выпускают вино под его контролем (в том числе болгарская компания Sundial Winery Ltd);
- изображение граната не является указанием состава винных напитков, поскольку их получают в результате полного или частичного алкогольного

брожения виноградной пульпы из свежего красного винограда, виноматериала, сахара, при этом гранат в состав винных напитков не входит;

- в заявленном обозначении стилизованное изображение граната помогает потребителю визуально определить винные напитки с послевкусием граната (сливы или лесных ягод), что ни в коем случае не говорит о составе продукта;

- поэтому, стилизованное изображение граната для товаров 33 класса МКТУ не может восприниматься как обозначение «характеризующее товар»;

- ЗАО «Дриада Вайн» и ООО «Эрдин» договорились о совместном продвижении на территории Российской Федерации алкогольной продукции под обозначением «Изуми Гранат»;

- представленные заявителем документы подтверждают фактическое ведение хозяйственной деятельности и размещение заказов на производство алкогольной продукции на территории Болгарии.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013705757 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие документы (копии):

- контрэткетки «ИЗУМИ Гранат», производство «SUNDIAL WINERY» LTD, Bulgaria (Болгария) (1);

- контрэткетки «ИЗУМИ Гранат», производство «Винпром Алвина» ООД, Болгария (2);

- декларации на поставку товара «Изуми» «SUNDIAL WINERY» LTD (3);

- декларации на поставку товара «Изуми» «Винпром Алвина» ООД (4);

- контракт №18/06-2012 от 04.06.2012 «SUNDIAL WINERY» LTD - ООО «Эрдин» и приложения к нему (5);

- соглашение о сотрудничестве №19/03-12 от 19.03.2012, заключенное между заявителем и ООО «Эрдин» (6);

- контракт №41/04-2013 от 02.04.2013, заключенный между ВинпромАлвина ООД и ООО «Эрдин» и дополнительное соглашение к нему от 12.05.2013 (7);

- лицензия от 07.11.2012, выданная ООО «Эрдин» на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции (8);

- технологическая документация на напиток винный «ИЗУМИ Гранат» (9);

- договор о совместном продвижении на территории Российской Федерации от 02.03.2012, заключенный между заявителем и ООО «Эрдин» (10).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (25.02.2013) заявки №2013705757 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что 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.

Согласно подпункту 2.3.1 пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или

схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , состоящее из кольеретки и этикетки для винного напитка. По центру кольеретки расположена надпись «ИЗУМИ», выполненная буквами русского алфавита красного цвета в оригинальной графической манере. Фоном для

слова «ИЗУМИ» служит композиция из дугообразных сегментов желто-белого цвета, наложенных один на другой. В нижней части кольеретки расположена горизонтально ориентированная полоска темно-золотистого цвета с размещенными на ней словесными элементами «WINE-BASED AROMATIZED DRINK», в переводе с английского языка означающими «напиток винный ароматизированный». Винная этикетка имеет квадратную форму, контуры которой выполнены в малиновом цвете, причем горизонтальные стороны квадрата являются неровными. Внутри квадрата расположено реалистическое изображение целого и разрезанного пополам плода граната с выступающими косточками. Справа от изображения граната расположена надпись «Гранат», выполненная буквами черного цвета. Под надписью расположена композиция восьмигранников, вложенных один в другой, с выделенными контурами и надписью «источник чистоты и гармонии». Под восьмигранником расположено стилизованное изображение трилистника, выполненного в темно-золотистом цвете. Между словами «Гранат» и изображением восьмигранника расположена надпись «напиток винный ароматизированный». Обозначение выполнено в красном, малиновом, красно-малиновом, золотистом, темно-золотистом, белом, черном, желтом, желто-белом, светло-вишневом, темно-вишневом, бежевом, оранжево-красном, желто-коричневом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки винные ароматизированные».

Решение Роспатента от 26.11.2014 по пункту 1 статьи 1483 Кодекса оспаривается заявителем в части исключения из правовой охраны изображения граната.

Рассматриваемый элемент представляет собой художественное изображение граната, которое не является реалистическим изображением товаров 33 класса МКТУ «напитки винные ароматизированные». В этой связи вывод экспертизы о несоответствии данного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является необоснованным.

Кроме того гранат не является указанием на вид сырья, используемого при производстве заявленных товаров, так как винный напиток – это продукт, полученный в результате полного или частичного алкогольного брожения виноградной пульпы, виноматериала и сахара (сведения получены из имеющейся в деле технологической документации).

Вместе с тем, словесный элемент «ГРАНАТ» является неохраняемым элементом, так как в состав винного напитка также входит ароматизатор, идентичный натуральному «ГРАНАТ». С учетом изложенного словесный элемент «ГРАНАТ» может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Экспертиза, ссылаясь на информацию из сети Интернет, утверждает что, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым болгарская компания Sundial Winery Ltd производит товары, однородные заявленным товарам.

Согласно представленным документам (6, 10) установлено, что заявитель и ООО «Эрдин» совместно продвигают на территории Российской Федерации алкогольную продукцию (вино, игристое вино) под обозначением «ИЗУМИ/IZUMI», «Изуми Красная Слива», «Изуми Гранат». У ООО «Эрдин» есть лицензия (8) на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции. Указанные лица осуществляют разработку дизайна этикеток продукции под приведенными обозначениями (1, 2). Заявитель осуществляет все необходимые действия для получения правовой охраны на обозначения «ИЗУМИ/IZUMI», «Изуми Красная Слива», «Изуми Гранат». В настоящее время производство продукции под обозначениями осуществляется путем заключения договоров на производство с компанией «ВинпромАлвина ООД» на территории Болгарии. В материалах дела находятся документы (7, 3, 4), из которых видно, что «ВинпромАлвина ООД» (Болгария) поставляет ООО «Эрдин» алкогольную продукцию, маркированную вышеуказанными обозначениями. На имя компании «ВинпромАлвина ООД» выдана

технологическая документация на напиток винный «Изуми Гранат» (9). Согласно документам (5, 3) еще одним поставщиком для ООО «Эрдин» являлась компания Sundial Winery Ltd, на которую ссылалась экспертиза.

Представленные документы свидетельствуют о том, что вышеназванные болгарские компании производят товары 33 класса МКТУ на основании заключенных договоров исключительно для заявителя.

Ввиду вышеизложенного, коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В силу указанного коллегией был сделан вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса для товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

**удовлетворить возражение от 20.02.2015, отменить решение Роспатента от 26.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013705757.**