

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 27.05.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Стеллар Спиритс и Ботлинг», Московская обл., г. Дмитров (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020740288 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020740288, поданной 29.07.2020, испрашивается на имя Общества с ограниченной ответственностью "Стеллар Груп Рус", Москва в отношении товара 33 класса МКТУ «бренди».

Согласно уведомлению от 09.03.2021 по результатам рассмотрения заявления сведения о заявителе изменены на: ООО "СТРОЙСЕРВИС", Московская обл., г. Красногорск. Впоследствии согласно уведомлению от 22.12.2021 по результатам рассмотрения заявления сведения о заявителе изменены на: ООО "Стеллар Спиритс и Ботлинг", Московская обл., г. Дмитров (далее - заявитель).

Согласно материалам заявки заявлено обозначение в виде бутылки:



в цветовом сочетании: «красный, белый, коричневый, темно-коричневый, золотистый, черный, бежевый».

Роспатентом 29.01.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020740288 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение представляет собой объемное изображение бутылки, форма которого обусловлена исключительно его функциональным назначением (тара, емкость для хранения и реализации жидких продуктов), следовательно, в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ форма бутылки является неохранным элементом, поскольку не обладает различительной способностью. Обозначения «VSOP» - (Very Superior Old Pale) - обозначение выдержки спиртного напитка (главным образом коньяка, а также арманьяка, кальвадоса, рома), возраст которого, как правило, не менее 4 лет являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывают на свойства товаров (см. [nalivayka.ru>articles/konyak...konyaka...vsop-что...](http://nalivayka.ru/articles/konyak...konyaka...vsop-что...));

- заявленное обозначение [1] не отвечает требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку выявлен сходный до степени смешения товарный знак «**RED LABEL**» [2] по свидетельству № 20327, приоритет от 06.09.1961, срок действия продлен до 18.09.2027, зарегистрированный ранее на имя: «Диаджео Брэндс Б.В.», Моленверф 12, 1014 BG Амстердам, Нидерланды, в отношении однородных товаров 33 класса, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- семантическое ударение в сравниваемых обозначениях [1] и [2] падает на слово "RED", которое в заявленном обозначении [1] занимает доминирующее положение, а слово противопоставленного товарного знака "Label"- (англ.) марка, знак, этикетка не дает качественно нового уровня восприятия слову "RED";

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] основано на фонетическом тождестве сравниваемых словесных элементов "RED".

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.05.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.01.2022.

Доводы возражения, поступившего 27.05.2022, сводятся к следующему:


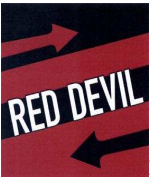
- в возражении приведены выдержки из законодательства и судебной практики (например, постановление от 02.09.2021 по делу № СИП-931/2020, постановление от 30.04.2021 по делу № СИП-839/2020, постановление от 06.07.2020 по делу № СИП-645/2019 и т.д.);


- сравниваемые обозначения [1] и [2] не имеют фонетического, смыслового и графического сходства;

- звуковой анализ исключительно первых словесных элементов сравниваемых словосочетаний «RED OAK» и «RED LABEL», а именно – слова «RED» является неправомерным;

- фонетическое сходство определяется на основе сравнения всех элементов обозначений, а не одного конкретно выбранного тождественного или сходного слова в словосочетаниях. Исходя из звукового анализа словесных обозначений «RED OAK» и «RED LABEL» установлено, что, при тождестве слов «RED», элементы «OAK» и «LABEL» совершенно различны по своим фонетическим особенностям;

- сравниваемые элементы различаются по количеству слогов («LABEL» имеет 2 слога, «OAK» – один), по расположению букв и звукосочетаний, имеют разное произношение, разные ударения, разное количество гласных и согласных. Кроме того, в сравниваемых элементах отсутствуют близкие и совпадающие звуки в главных словах, отсутствует близость гласных и согласных, нет совпадающих слогов;

- главным словом в словосочетании всегда является именно существительное, которое несет основную смысловую нагрузку. Так, в сравниваемых словосочетаниях от главных слов, а именно – существительных «ОАК» (с англ. – «Дуб») и «LABEL» (с англ. – «Этикетка»), ставится определяющий вопрос: «Этикетка какая?» - «Красная», а также: «Дуб какой?» - «Красный», аналогично как задаётся вопрос и по правилам английского языка: «Which label?» - «Red», «Which oak?» - «Red»;
- при анализе сходства следует учитывать, прежде всего, сильные элементы, что подтверждает определяющее значение сравнения именно сильных элементов, которыми являются слова «ОАК» и «LABEL»;
- словосочетание «RED OAK» в целом имеет самостоятельную семантику – «Дуб красный». Иногда этот вид дуба также упоминается под другими русскими названиями: дуб остролистный или дуб северный;
- при оценке сходства неохраняемые элементы также должны учитываться («VSOP»);
- в сравниваемых обозначениях отсутствует фонетическое и смысловое сходство. Что касается графического сходства, то такое сходство отсутствует, в том числе ввиду выполнения словесного элемента «RED» оригинальным шрифтом в красном цвете;
- выполнение словесного элемента «RED» оригинальным образом также усиливает различительную способность комбинированного обозначения в целом;
- согласно данным Открытых реестров было зарегистрировано большое количество товарных знаков, содержащих элемент «RED», как до, так и после даты подачи настоящей заявки: международная регистрация № 937150 знака «RED» в отношении товаров 32 класса МКТУ; международная регистрация № 1442528 знака «RED TIE» в отношении товаров 33 класса МКТУ, товарный знак «» по свидетельству № 581142 в отношении товаров 33 класса МКТУ, товарный знак «RED RAYN» по свидетельству № 818209, товарный знак «RED HACKLE» по свидетельству № 611236, «RED LEAF» по свидетельству № 732381, товарный знак «RED TRON» по свидетельству № 762094, товарный знак «» по

свидетельству № 437615, товарный знак «  » по свидетельству № 853575,

товарный знак «  **Red & Black** » по свидетельству № 609141 и др.;

- заявитель уже является правообладателем словесного товарного знака

Red Oak


« **Рэд Оук** » по свидетельству № 494094 с приоритетом от 16.08.2013 г., в котором все элементы были признаны Роспатентом охраняемыми, и при экспертизе которого не противопоставлялся товарный знак по свидетельству № 20327 [2] как сходный до степени смешения.

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.05.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны формы бутылки и словесного элемента «VSOP».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены:

- копия решения Роспатента от 29.01.2022 по заявке № 2020740288/50 – [3];
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 494094 – [4];
- сведения из энциклопедии Википедия в отношении названия «дуб красный» – [5].

На заседании коллегии от заявителя поступило ходатайство о внесении изменений [6] с заменяющим листом заявления на регистрацию товарного знака и

измененным изображением заявленного обозначения:  . При этом изменения касаются увеличения размера шрифта словесного элемента «ОАК».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 27.05.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.07.2020) заявки № 2020740288 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной

способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых

заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к

одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] представляет собой обозначение в виде бутылки с этикетками и колпачком, включающей элементы: «VSOP», «RED», «ОАК», стилизованное изображение мужчины с бочкой. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди» в цветовом сочетании: «красный, белый, коричневый, темно-коричневый, золотистый, черный, бежевый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявитель не оспаривает отнесение элемента «VSOP», а также формы бутылки к неохраемым элементам, ввиду их несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающих различительной способностью и характеризующих заявленный товар 33 класса МКТУ. Форма бутылки обусловлена исключительно функциональным назначением - тара, либо емкость для хранения и реализации жидких продуктов, в данном случае алкогольных напитков. Элемент «VSOP» (*Very Special Old Pale*) - обозначение выдержки спиртного напитка (главным образом коньяка, а также арманьяка, кальвадоса, рома), возраст которого, как правило, не менее 4 лет. Для других бренди это обозначение не несёт смысловой нагрузки. См. электронную энциклопедию Википедия <https://ru.wikipedia.org/wiki/VSOP>. Элемент «VSOP» указывает на свойства заявленных товаров 33 класса МКТУ «бренди».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак «**RED LABEL**» [2] по свидетельству № 20327, приоритет

от 06.09.1961, срок действия продлен до 18.09.27. Правообладатель: «Диаджео Брэндс Б.В.», Моленверф 12, 1014 BG Амстердам, Нидерланды. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товара 33 класса МКТУ «шотландский виски».

Элемент «RED» заявленного обозначения [1] расположен на двух этикетках, размещенных на тулове и горлышке бутылки, и оказывает существенное влияние на восприятие обозначения в целом, поскольку выполнен оригинальным крупным шрифтом в характерном цветовом сочетании, то есть является центральным элементом обозначения, что позволяет запоминать его в первую очередь. Вместе с тем, словесный элемент «ОАК» расположен ниже по уровню по сравнению с вышеуказанным элементом «RED» обозначения [1], обладает стандартным шрифтом и черным цветом, при этом выполнен небольшим размером по сравнению с элементом «RED». В связи с чем, у коллегии нет оснований считать, что указанные элементы композиционно взаимосвязаны и образуют устойчивое словосочетание с точки зрения английского языка, означающее, по мнению заявителя, «дуб красный» [5]. Таким образом, наибольшую индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении [1] несет элемент «RED», который и оказывает существенное влияние на формируемый образ.

Восприятие и прочтение противопоставленного товарного знака [2] начинается с первоначального элемента «RED», который фокусирует на себе внимание потребителя.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «RED» (в переводе с английского языка на русский язык – красный, рыжий, багровый, багряный см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary/en-ru/red>). Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют различия, обусловленные графической проработкой, наличием дополнительных изобразительных элементов, использованием разных шрифтов. Данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, показал следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ «бренди» и товары 33 класса МКТУ «шотландский виски» относятся к одному родовому понятию «алкогольные напитки», имеют общее назначение, общий круг потребителей (любители крепких алкогольных напитков), общие условия реализации (магазины и прилавки алкогольной продукции, алкомаркеты), являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми и совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как было установлено выше, словесные элементы «RED» сравниваемых обозначений [1] и [2] обладают фонетическим и семантическим тождеством, а сравниваемые однородные товары 33 класса МКТУ относятся к крепким алкогольным напиткам, что обуславливает высокую вероятность смешения сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении остальных доводов возражения и ходатайства о внесении изменений [6] в заявленное обозначение [1] коллегия отмечает следующее.

Рассмотрев ходатайство заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение [1] коллегия отказала в его удовлетворении. Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о




государственной регистрации товарного знака. Изменения в заявленном обозначении [1] касаются увеличения размера стандартного черного шрифта

словесного элемента «ОАК»:



по сравнению с первоначальным

видом: . Как указывалось ранее, элемент «RED» выполнен крупным стилизованным шрифтом и в первую очередь обращает внимание потребителя в силу своего композиционного и цветового решения на фоне этикеток, обрамляющих тулово и горлышко бутылки, то есть является центральным элементом. При этом, как с внесением изменений, так и без их внесения указанные обстоятельства не приводят к государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, поскольку элементы «RED» и «ОАК» не воспринимаются в качестве словосочетания. Таким образом, указанные причины не приводят к преодолению основания для отказа в регистрации, предусмотренного требованием пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы об иных регистрациях товарных знаков не приводят к другим выводам коллегии в силу независимого делопроизводства по каждой заявке.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак

Red Oak

« **Рэд Оук** » по свидетельству № 494094 с приоритетом от 16.08.2013 г. не приводит к преодолению вышеуказанных требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Так, заявленное обозначение [1] обладает существенными отличиями (бутылка с этикетками, включающими доминирующий словесный элемент «RED» с характерной графической проработкой и шрифтовым, а также композиционным исполнением в обозначении), которые повлекли к нему применение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как было установлено выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2022.