

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 18.06.2021 возражение, поданное ООО «ОПТАЛК», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744723, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Alambic** » по заявке №2019744723, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное словесное обозначение « **Alambic** » представляет собой лексическую единицу французского языка и на русский язык переводится как

«перегонный аппарат, дистиллятор» (см. <https://translate.academic.ru/alambic/fr/ru/>), не обладает различительной способностью, так как в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ представляет собой описание способа (технологии) приготовления товаров, указывает на свойства товаров, в связи с чем является неохраняемым обозначением на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ и другой части заявленных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как подобная регистрация обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил следующие доводы относительно решения Роспатента:

- аламбик предназначен не только для дистилляции спирта, но и для получения целебных масел и парфюмерии;

- заявленное обозначение « **Alambic** » не указывает напрямую на свойства и никаким образом не описывает заявленные товары 32, 33 классов МКТУ;

- заявленное обозначение, исходя из неоднозначности и неочевидности его смыслового значения, то есть своей фантазийности, в отношении испрашиваемых товаров 32, 33 классов МКТУ будет восприниматься потребителями как обладающее различительной способностью;

- следовательно, регистрация заявленного обозначения также не способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров, не будет противоречить пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявителем 27.07.2021 были направлены дополнительные материалы, а именно заключение доктора технических наук, профессора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Воронежский государственный университет инженерных технологий, Шахова С.В. (приложение №1).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2020 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 09.08.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2020.».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 09.08.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2022 по делу № СИП–1194/2021 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 09.08.2021 признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ОПТАЛК» на решение Роспатента от 28.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744723.

Как следует из текста упомянутого акта «оценка соответствия спорного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса прежде всего предполагает необходимость установления его смыслового значения. При этом, согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу, для установления семантического (смыслового) значения словесного обозначения существенным является не вариативность возможного смыслового содержания входящих в него частей, а его восприятие в целом российскими потребителями. Таким образом, при оценке возможности правовой охраны обозначения «Alambic» в отношении заявленных товаров 32-го и 33-го классов МКТУ административному органу надлежало исходить из того, как обозначение «Alambic» воспринимает рядовой российский потребитель, под которым подразумевается гражданин или житель Российской Федерации, владеющий государственным языком – русским языком, поскольку именно язык в данном случае определяет правильное восприятие словесного обозначения.».

Вместе с тем, по тексту данного акта судебная коллегия указывала на то, что «в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что большинство российских потребителей алкогольной продукции знакомы со смысловым значением французского слова «Alambic». Напротив, согласно сведениям, представленным заявителем в материалы судебного дела, французский

язык находится на 11-м месте по числу владеющих им россиян. При этом по состоянию на 2010 год общая численность владеющих французским языком на территории Российской Федерации составляет 616 394 (0,45%) из общего количества опрошенных 138 312 535 (100%), которые указали на факт владения языками. При этом французское слово «Alambic» со всей очевидностью не может быть отнесено к числу распространенных слов приветствия, благодарности и просьб на французском языке, с которыми могут быть знакомы многие. В свою очередь, в русском языке отсутствует слово, созвучное французскому слову «Alambic». Как следствие, применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела нельзя говорить о том, что средний российский потребитель алкогольной продукции обладает настолько глубокими познаниями в области французского языка, чтобы однозначно понимать смысловое значение слова «Alambic».

Между тем судебная коллегия указывала на то, что «в силу своего смыслового значения обозначение «Alambic» может быть признано описательным для товаров, относящихся к установкам для дистилляции спирта, к самогонным аппаратам, в то время как такие товары отсутствуют в перечне заявленных товаров, поскольку правовая охрана обозначения «Alambic» испрашивается для алкогольных и безалкогольных напитков, относящихся к товарам 32, 33 классов МКТУ.

Кроме того, судебная коллегия обратила внимание на то что «в материалах дела отсутствуют доказательства существования некой общепринятой технологии производства алкогольной продукции, которая (технология) именовалась бы «аламбик». Сама по себе известная технология производства алкогольной продукции с использованием аппарата «аламбик» называется «перегон алкогольной продукции или дистилляция» и может применяться не только с использованием аламбика, но и с помощью самогонного аппарата. Как следствие, для того чтобы, увидев слово «Alambic», рядовой российский потребитель подумал, что алкогольная продукция произведена путем перегона спирта с использованием аламбика, требуется построение целого ассоциативного ряда.».

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что «по отношению к указанным в спорной заявке товарам 33-го класса МКТУ обозначение «Alambic» не может быть признано в качестве описательного, то есть непосредственно указывающего на их свойства и характеристики.».

Дополнительно, по тексту судебного акта указывалось, что «в материалах настоящего дела имеются данные исследования, подготовленного федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт социологии федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук» по результатам социологического опроса, проведенного в период с 21.10.2021 по 15.11.2021 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей алкогольных напитков. Как следует из указанного документа, в настоящее время большинство опрошенных (95%) отмечают, что не могут определить смысл обозначения по заявке №2019744723. Кроме того, подавляющее большинство респондентов считают, что по тестируемому обозначению нельзя определить вид (92%), а также способ производства и (или) свойства товара (93%), на котором оно проставляется. Кроме того, большинство респондентов, если бы их спросили об этом до 07.09.2019, ответили, что по тестируемому обозначению нельзя определить вид (95%), а также способ производства и (или) свойства товара (94%), на котором оно проставляется. Полученные данные свидетельствуют о том, что ни на сегодняшний день, ни до даты 07.09.2019 обозначение по заявке №2019744723 не воспринимается и не воспринималось российскими потребителями как характеризующее алкогольные напитки, в том числе как указывающее на их вид, способ производства и свойства.».

В отношении несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса судебная коллегия отмечала, что «оценка соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса может быть произведена лишь при условии достоверного определения его смыслового значения и установления обстоятельств, в силу которых выявленное смысловое значение может быть надлежащим образом воспринято рядовым российским потребителем соответствующих товаров (услуг). При рассмотрении возражения общества административный орган не привел доказательств, свидетельствующих о том, что спорное обозначение однозначно и недвусмысленно создает в сознании российских потребителей представление о перегонном аппарате, используемом для получения различных алкогольных напитков. При этом, как установил суд, имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают, что с высокой долей вероятности значение французского слова «Alambic» среднему российскому

потребителю алкогольной продукции неизвестно. Данное обстоятельство само по себе свидетельствует о том, что вывод административного органа о способности спорного обозначения ложным образом характеризовать указанные в заявке товары 32-го класса МКТУ и часть товаров 33-го класса МКТУ, является неправомерным.».

Коллегия отмечает, что заявителем 14.04.2022 было направлено дополнение к возражению от 18.06.2021, в котором он отмечал следующее:

- судебная коллегия установила, что средний российский потребитель не знает смысловое значение слова «Alambic»;

- судебная коллегия указала на необходимость оценки охраноспособности заявленного обозначения применительно к заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ и сделала вывод о том, что обозначение «Alambic» может быть признано описательным только для товаров, относящихся к установкам для дистилляции спирта, к самогонным аппаратам, но не для заявленных товаров, относящихся к алкогольным и безалкогольным напиткам;

- судебная коллегия приняла выводы социологического опроса, указанные в Заключении №141-2021 от 15.11.2021, подтверждающие отсутствие описательности заявленного обозначения в отношении алкогольной продукции для среднего российского потребителя как на сегодняшний день, так и по состоянию на 07.09.2019.

К дополнению от 14.04.2022 заявителем было приложено Заключение №141-2021 от 15.11.2021 (приложение №2).

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

С учетом даты (07.09.2019) поступления заявки №2019744723 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Заявленное обозначение «**Alambic**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ основано на противоречии заявленного обозначения пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**Alambic**» на соответствие положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было установлено в решении Роспатента от 09.08.2021, заявленное обозначение «Alambic» является лексической единицей французского языка и согласно словарно-справочной информации имеет определенное значение «перегонный аппарат, дистиллятор» (см. <https://translate.academic.ru/alambic/fr/ru/>). Аламбик используется для получения различных алкогольных напитков: бренди, кальвадоса, коньяка, виски, ракии, джина и других.

Вместе с тем, Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2022 по делу №СИП–1194/2021 было установлено, что данных сведений недостаточно для вывода о том, что заявленное обозначение «Alambic» воспринимается

потребителями как указание на способ (технологию) получения товаров 33 класса МКТУ (посредством перегонного аппарата - аламбика), а также на свойства указанных товаров (крепкий алкоголь), то есть у судебной коллегии нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, судебная коллегия отмечала, что согласно сведениям, представленным заявителем в материалы судебного дела, французский язык находится на 11-м месте по числу владеющих им россиян. При этом по состоянию на 2010 год общая численность владеющих французским языком на территории Российской Федерации составляет 616 394 (0,45%) из общего количества опрошенных 138 312 535 (100%), которые указали на факт владения языками.

Кроме того, судебной коллегией были приняты во внимание данные исследования, подготовленного федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт социологии федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук» по результатам социологического опроса, проведенного в период с 21.10.2021 по 15.11.2021 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей алкогольных напитков, согласно которому на дату приоритета заявленного обозначения и на сегодняшний день 95 % опрошенных не могут точно установить значение заявленного обозначения «Alambic», равно как и не могут понять, на какие виды, свойства и состав товаров оно указывает.

Вместе с тем, судебная коллегия отмечала, что регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 32, 33 классов МКТУ, представляющих собой алкогольные и безалкогольные напитки, а не для дистилляционных или перегонных аппаратов, для которых заявленное обозначение могло бы быть признано описательным.

Судебная коллегия также указывала на то, что сама по себе известная технология производства алкогольной продукции с использованием аппарата «аламбик» называется «перегон алкогольной продукции или дистилляция» и может применяться не только с использованием аламбика, но и с помощью самогонного аппарата. Как следствие, для того чтобы, увидев слово «Alambic», рядовой российский потребитель подумал, что алкогольная продукция произведена путем

перегона спирта с использованием аламбика, требуется построение целого ассоциативного ряда.

Судебная коллегия резюмировала, что для того, чтобы понять семантику заявленного обозначения среднему российскому потребителю понадобятся определенные усилия, следовательно, заявленное обозначение не будет напрямую указывать ни на способ (технология) получения товаров 32, 33 классов МКТУ (посредством перегонного аппарата - аламбика), ни на их свойства, и, как следствие, является фантазийным. Следовательно, Суд по интеллектуальным правам пришёл к выводу о том, что заявленное обозначение не является описательным и соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**Alambic**» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как установила судебная коллегия, «имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают, что с высокой долей вероятности значение французского слова «Alambic» среднему российскому потребителю алкогольной продукции неизвестно. Данное обстоятельство само по себе свидетельствует о том, что вывод административного органа о способности спорного обозначения ложным образом характеризовать указанные в заявке товары 32-го класса МКТУ и часть товаров 33-го класса МКТУ, является неправомерным.»

Таким образом, с учётом доводов решения Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2022 по делу №СИП-1194/2021, у коллегии имеются основания для признания заявленного обозначения соответствующим положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 кодекса и регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2021, отменить решение Роспатента от 28.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019744723.**