

## **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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 30.09.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019747286, при этом установила следующее.

**PORTÓRUS**

**ПОРТÓРУС**

Регистрация обозначения **PORTÓRUS** в качестве товарного знака по заявке №2019747286 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.09.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 02.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой сложносоставные слова: «PORTO» (транслитерация «ПОРТО») (в пер. с англ. языка и франц. языка - «портвейн», см. <https://www.multitrans.ru/>) в отношении части товаров 33 класса МКТУ (а именно: «вина»), поскольку указывает на конкретный вид товара; «RUS» («РУС») -

общепринятое сокращение от «Российская Федерация» (см. <http://proslova.ru>, <http://sokrashhenija.ru/>).

В отношении остальной части товаров 33 класса МКТУ, не относящихся к винам, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров. Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PORTO» - это название города в Португалии, административный центр окр. Порту, а также происходящее от названия данного города наименование португальского ликерного вина «Porto», что идентифицирует товары как происходящие с территории определенного географического объекта (см. <https://dic.academic.ru/>, Ю. Иванов «Мир вина», Смоленск, «РУСИЧ», 2001, стр. 36-48/1), вследствие чего в отношении заявителя из Москвы заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения и места производства товаров.

Также экспертиза в своем заключении отмечает, что внесение изменений в заявленное обозначение, а именно указания ударения на второй слог, не меняет существенно семантического значения словесного элемента «Porto» для широкого круга потребителей алкогольной продукции, поскольку «PORTO» - крепленое вино, производимое на северо-востоке Португалии в долине реки Доуру, имеющее особое качество, репутацию и другие характеристики, которые определяются его происхождением, обозначение идентифицирует вина (спиртные напитки) как происходящие с территории Португалии (см. <http://portopro.ru/>; <https://www.cigarpro.ru/drinks/Porto/>). При этом портвейн «PORTO» имеет категорию «названия, контролируемого по происхождению» — Regiao Demarcada do Douro, закреплённую законодательными актами Португалии и Евросоюза. Право пользования обозначения «PORTO» регулируется государством, в котором оно охраняется в качестве географического указания, и в настоящее время представлено на основании охранного документа №682 на имя «Instituto do Vinho do Douro e do Porto» (см. сайт ВОИС <http://wipo.int/ipdl/en/lisbon>; [https://www.wipo.int/cgi-lis/bool\\_srch5?ENG+17](https://www.wipo.int/cgi-lis/bool_srch5?ENG+17)).

Экспертиза отмечает также, что слабые элементы «RUS»/«РУС» для широкого круга потребителей представляют собой сокращение от «Russia» (см. Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого. 2002-2012. [https://mostitsky\\_en\\_ru.academic.ru/26384](https://mostitsky_en_ru.academic.ru/26384)), не добавляют дополнительной различительной способности слитному написанию с географическим указанием «PORTO» (транслитерация «ПОРТО»).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- признавая, пусть и незначительную, но всё-таки существующую вероятность интерпретации заявленного обозначения так, как указывает экспертиза, заявитель подал заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, которое было удовлетворено 11.06.2020. В результате внесенного изменения заявленное обозначение приобрело строго определенную фонетику, обусловленную постановкой ударения на средний слог: PORTÓRUS (ПОРТОРУС). В заявленном обозначении теперь не может быть двух ударений, которые характерны для сложносоставных слов. Обозначение утратило признаки сложносоставного слова и обрело монолитность. Даже если попытаться (буквально насильно) выдрать из его состава то самое PORTO (ПОРТО), которое означает португальское вино портвейн или не менее португальский город Порту, который, согласно уведомлению экспертизы, еще и в заблуждение потребителя вводит, проставленное ударение не даст этого сделать;

- постановка ударения устраняет даже малейшую вероятность неправильного восприятия потребителем индивидуализирующего обозначения в целом, в том числе устраняется и вероятность введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, о котором говорится экспертизой;

- в дополнение к сказанному по поводу важности ударения в заявленном словесном обозначении, заявитель считает необходимым привести пример рассмотрения коллегией возражения на решение об отказе в регистрации товарного

знака по заявке №2017737847 СУЧКИ. Именно простановка ударения в данном обозначении позволила снять вопросы по поводу соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в результате чего была осуществлена регистрация товарного знака по свидетельству №714234;

- заявитель также надеялся, что экспертиза примет во внимание сложившуюся в Роспатенте практику рассмотрения заявок на обозначения, содержащие словесный элемент PORTO (ПОРТО), см., например, товарные знаки Potro del Rey по свидетельству №416383, Порто Крымский по свидетельству №522608, ПОРТОКРЫМ по свидетельству №538653, San Porto по свидетельству №730865 и др.;

- понимая, что делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно с учетом всех обстоятельств дела, заявитель предполагает, что в аналогичных обстоятельствах экспертизой будут применяться аналогичные подходы.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (20.09.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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, характеризующих товары.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.

Заявленное на государственную регистрацию обозначение представляет собой

PORTÓRUS

ПОРТÓРУС

словесный элемент

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 33 класса МКТУ - аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; 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 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; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «PORTÓRUS» и «ПОРТÓРУС», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и расположенных на двух строках, причем согласно внесенным в обозначение изменениям над второй буквой «О» проставлено ударение.

Следует согласиться с экспертизой, что проставленное в словесных элементах ударение, по большому счету, мало что меняет в восприятии заявленного обозначения в силу того, что надстрочный знак над буквой «О» имеет слишком незначительный размер по сравнению с остальными элементами обозначения и его трудно запомнить на товаре, для маркировки которого предназначено заявленное обозначение, а указанные словесные элементы заявленного обозначения являются сложными словами, которые состоят из двух частей и представляют собой слитное написание известных словесных элементов «PORTO/ПОРТО» и «RUS/РУС».

При этом коллегия отмечает, что слово «PORTO», как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы, входящее в состав заявленного обозначения, в переводе с ряда иностранных языков, например, английского, французского, итальянского, означает «портвейн», в связи с чем в сочетании с общепринятым сокращением RUS (Rus – Россия, Российская Федерация)

обозначение может восприниматься как указание на вид товара и его происхождение/место производства и/или сбыта, то есть характеризовать такой заявленный товар как «вина» и вводить потребителя в заблуждение относительно других заявленных товаров, не являющихся вином с определенными свойствами (портвейном).

Кроме того, необходимо отметить, что «PORTO» - портвейн или порто – это крепленое вино, которое производится на северо-востоке Португалии в долине реки Дору. Этот алкоголь имеет категорию «названия, контролируемого по происхождению» – Regiao Demarcada do Douro, которая закреплена законами Португалии и актами Евросоюза (см. Интернет, например, <https://ru.wikipedia.org>; <http://portopro.ru/>; <https://www.cigarpro.ru/drinks/Porto/>). Таким образом, это обозначение идентифицирует вина как происходящие с территории Португалии и имеющие соответствующее качество и определенную репутацию, в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно характеристик заявленных товаров.

С учетом изложенного следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что обозначение по заявке № 2019747286 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в перечне заявки товаров 33 класса МКТУ.

Что касается приведенных заявителем примеров регистраций товарных знаков со словом «Porto/Порто», а также словом **сучки́**, то обстоятельства предоставления правовой охраны указанным знакам не являются предметом рассмотрения данного возражения, поскольку они представляют собой иные обозначения, существенно отличающиеся от рассматриваемого.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 02.09.2020.**