

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.08.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РТД Боттлерс», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020735500 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020735500 подано на регистрацию 08.07.2020 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «ICEBERG», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 23.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020735500 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование однородных товаров производства корпорации «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation» (Канада). Iceberg Vodka - водка, производимая канадской компанией Iceberg Vodka Corporation . Водка производится с использованием воды из айсбергов, собранных у побережья Ньюфаундленда, смешанной с нейтральным зерновым спиртом из персиков и сливочной кукурузы из Онтарио. Ассортимент продукции Iceberg включает водку, джин, ром и ароматизированную водку. Это единственный национальный бренд водки премиум-класса, который полностью принадлежит и производится в Канаде. Золотой победитель - Craft Spirit Competition 2019 Золотой победитель - World Spirits Competition в Сан-Франциско 2019 г». (см(<http://patsliquororlando.com/product/iceberg-vodka>; <https://nliquorcorp.com>; <https://www.iceberg.ca/>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.08.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.07.2021, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение Iceberg в отношении товаров 33 класса МКТУ неизвестно на территории Российской Федерации, так как товар под указанным наименованием не поставлялся и не реализовывался в России, что подтверждает информация с официального сайта канадского производителя, чей рынок сбыта охватывает лишь небольшую территорию, а именно: Канада, США, есть ссылка о возможности

дистрибьюции в Южную Африку и Китай, однако в каталоге продукции для распространения на территории Китайской Народной Республики эта продукция даже не указана/не представлена;

- приведенные экспертизой ссылки из сети Интернет, в том числе на иностранные сайты, публикующие информацию также и на иностранном языке, указывают лишь на то, что водка под наименованием Iceberg производится на территории Канады и реализуется на ограниченной территории, но абсолютно никак не доказывает то, что продукция водка Iceberg (СА) не только широко, а вообще известна среднестатистическому российскому потребителю;

- заявитель обращает внимание на то, что информация, размещенная на сайтах Интернета не имеет документального подтверждения даты размещения, а также неизменности ее содержания. Кроме того, особенность Интернета состоит в беспрепятственности размещения любой, даже безответственной, информации и не имеющей практической невозможности ее удаления;

- согласно сведениям, размещенным на сайте ВОИС, существует ряд международных зарегистрированных товарных знаков, а также национальных брендов, имеющих в своем составе словесный элемент ICEBERG в отношении товаров 33 класса МКТУ. Все знаки зарегистрированы на разные лица и действуют на территории нескольких стран;

- вместе с тем, заявитель по возражению осуществляет подготовительные процедуры по запуску производства алкогольной продукции под наименованием Iceberg.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020735500 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Копия договора возмездного оказания услуг № 55/2021 от 02.02.2021 – 2л.;
2. Копия Договора № 10/06-2020-БИ поставка комплекта форм от 10.06.2020 – 7 л.

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

С учетом даты (08.07.2020) 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Заявленное обозначение является словесным «ICEBERG», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

В решении экспертизы было указано, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ICEBERG», используемое канадским производителем «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation», для маркировки товаров, однородных заявленным, а именно, водки.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компанией «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation», Канада под обозначением «ICEBERG», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 33 класса МКТУ, выпускаемых данной компанией под рассматриваемым обозначением. Помимо прочего, невозможно установить дату размещения информации на сайтах <http://patsliquororlando.com/product/iceberg-vodka;> <https://nliquorcorp.com;>

<https://www.iceberg.ca/>, чтобы соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения.

Кроме того, из информации из Интернета с сайта <https://winestreet.ru/article/vodka-guide/1378/>, следует, что обозначение «ICEBERG» в отношении товаров 33 класса МКТУ неизвестно на территории России, так как товар под указанным наименованием не поставлялся и не реализовывался на территории России.

Коллегия отмечает, что в решении экспертизы сделан вывод о том, что компания «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation», Канада осуществляет активную хозяйственную деятельность, только на основании информации из сети Интернет:

- <https://winestreet.ru/article/vodka-guide/1378/>. Данный сайт посвящен обзору алкогольной продукции, в том числе водке Iceberg (Ca). В заключении автор статьи указывает: «Канадская водка пока не продается в России, так что в ожидании ее предлагаем вам пить другую водку, купить которую можно в магазине WineStreet.»;

- <https://shopozz.ru/items/284222944771-iceberg-vodka-socks-blueblackwhite-promo-collectible-new>. На данном сайте предлагается товар, а именно «носки», на котором помещен логотип «Iceberg vodka»;

- <https://olgachernenko.livejournal.com/41986.html>. На данном сайте содержится статья с фотографиями, взятыми с сайта «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation»;

- <https://alcoreviews.com/iceberg-vodka/>. Данный сайт содержит статью частного лица под «ником» Чипа Дыкстры (Aka Arctic Wolf);

- <https://www.wine-searcher.com/find/iceberg+vodka+canada>. Приведенная ссылка является указанием на интернет площадку, на которой можно приобрести товар - водка Iceberg (Канада). Все отображенные поставщики являются американскими компаниями, не поставляющими продукцию на российский рынок;

- [http://www.alcoholer.ru/pubs/about-driks/10165?PAGEN\\_1=5](http://www.alcoholer.ru/pubs/about-driks/10165?PAGEN_1=5). На данном сайте указана информация для участников профессионального рынка, то есть для людей, которые связаны с алкогольной продукцией, прежде всего рабочей деятельностью.

Таким образом, из указанных экспертизой ссылок нельзя сделать вывод о том, что компания «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation», Канада ведет активную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «ICEBERG» будет ассоциироваться именно с компанией «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation», Канада и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 23.07.2021, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Также, коллегия отмечает, что заявителем были представлены документы, доказывающие, что он ведет хозяйственную деятельность по производству товаров 33 класса МКТУ.

Из представленных документов [1, 2] следует, что заявителем заключены договоры на разработку рецептуры и подготовки купажа (с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Договор возмездного оказания услуг № 55/2021 от 02.02.2021) и договор по изготовлению комплект форм для производства стеклотары – бутылки Iceberg (с ООО «ТПГ «ГЛАСС ДЕКОР» Договор № 10/06-2020-БИ поставка комплекта форм от 10.06.2020).

Кроме того, заявителем представлено соглашение о совместной деятельности сторон в отношении обозначения «ICEBERG» с ООО «Тулский винокуренный завод 1911» [3].

Таким образом, заявитель ведет деятельность, направленную на производство и выпуск товаров 33 класса МКТУ под обозначением «ICEBERG».

С учетом изложенного, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2021, отменить решение Роспатента от 23.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020735500.**