

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 25.01.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дж.Дж. Уитли Дистиллери», Ленинградская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара по заявке №2021762195, при этом установила следующее.

Заявителем по заявке №2021762195, поступившей 27.09.2021, испрашивалось исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» (№65) для товара «водка», все стадии производства которого, включая бутилирование, осуществляется на территории Российской Федерации.

Решением Роспатента от 25.10.2022 было отказано в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 1516 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и его изготовителя.

Указанное несоответствие обосновывается сведениями, приведенными в обращении руководителя Росалкогольрегулирования И.О. Алешина от 10.06.2022 №7961/05-02 (далее – Обращение Росалкогольрегулирования).

В Заключениях Росалкогольрегулирования от 24.09.2021 №16318/01-04 и №16319/01-04, предусмотренных пунктом 2 статьи 1522¹ Кодекса, приведены названия водок, изготавливаемых заявителем по заявке (ООО «Дж. Дж. Уитли Дистиллери») - «ДЖ.ДЖ. УИТЛИ АРТИСАНАЛ ВОДКА («J.J. WHITLEY ARTISANAL VODKA») и «ДЖ.ДЖ. УИТЛИ АРТИСАНАЛ («J.J. WHITLEY ARTISANAL»), которые, как следует из Обращения Росалкогольрегулирования со ссылкой на официальный сайт <https://jj-whitley.com/>, являются одноименными с водками, производимыми в Великобритании и известными потребителям, в том числе российским, как традиционные английские водки, изготавливаемые в Великобритании на заводах компании «Хэйлвуд Интернешнл Брандс Лимитед» (Великобритания).

При таких обстоятельствах, в случае предоставления заявителю по заявке исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» и использование заявителем данного наименования на товаре будет возникать возможность возникновения у потребителей ошибочных ассоциативных представлений о том, что приобретаемый товар является традиционной английской водкой, изготовленной компанией «Хэйлвуд Интернешнл Брандс Лимитед» (Великобритания).

Экспертиза с позиции рядового потребителя оценивает потенциальные ошибочные ассоциативные представления как реалистичные, поскольку рядовому потребителю широко известна бизнес-практика, когда произведенная на одном предприятии продукция, проходит упаковку (например, розлив или расфасовку) на другом предприятии.

Экспертиза отклоняет довод заявителя, базирующийся на сведениях об отчуждении компанией «Хэйлвуд Интернешнл Брандс Лимитед» (Великобритания) товарных знаков по свидетельствам №800380 и №808565, содержащих словесные элементы «J.J. WHITLEY», в пользу заявителя по заявке (ООО «Дж. Дж. Уитли

Дистиллери»). Данное обстоятельство не устраниет выявленную экспертизой возможность возникновения у рядового потребителя водки (не осведомленного о юридических аспектах ситуации и, как правило, не проявляющего интереса к таковым) реалистичных ошибочных ассоциативных представлений о том, что приобретаемый товар является традиционной английской водкой, изготовленной компанией «Хэйлвуд Интернешнл Брандс Лимитед» (Великобритания) и, следовательно, введения потребителя в заблуждение относительно места производства водки и ее изготовителя.

Исходя из изложенного заявителю (ООО «Дж. Дж. Уитли Дистиллери») не может быть предоставлено исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА».

В поступившем возражении от 25.01.2023 заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие аргументы в защиту своей позиции:

- положение пункта 2 статьи 1516 Кодекса применяется только по отношению к незарегистрированному в качестве наименования места происхождения товара обозначению, в настоящем же споре соответствие обозначения «РУССКАЯ ВОДКА» требованиям законодательства уже было подтверждено;

- в основу оспариваемого решения административного органа необоснованно положены приведенные в Обращении Росалкогольрегулирования сведения, однако данный контролирующий орган, ограниченный сферой своего контроля, не наделен компетенцией по проведению контроля по вопросу восприятия потребителями товара, на котором будет использоваться наименование места происхождения товара;

- в данном деле экспертной оценке на соответствие требованиям законодательства подлежит обозначение «РУССКАЯ ВОДКА» в отношении товара «водка», а наименования продукции «ДЖ.ДЖ. УИТЛИ АРТИСАНАЛ ВОДКА» («J.J WHITLEY ARTISANAL VODKA») и «ДЖ.ДЖ. УИТЛИ АРТИСАНАЛ («J.J WHITLEY ARTISANAL»), которые используются заявителем для индивидуализации водки;

- вопреки выводам, фигурирующим в оспариваемом решении, при предоставлении исключительного права на наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» на имя заявителя отсутствует какая-либо возможность введения потребителей в заблуждение данным обозначением относительно товара и его изготовителя, поскольку, сайты производителей алкогольной продукции не могут являться основным источником информации для потребителей, а, кроме того, экспертиза ссылается на информацию иностранного сайта (<https://jj-whitley.com>), не являющегося официальным сайтом заявителя (принадлежит компании Halewood Artisanal Spirits (UK) Limited) и ориентированного на англоязычную аудиторию, в то время как на официальном русскоязычном сайте заявителя (<https://jj-whitley.ru>) приводятся подробные сведения о производителе и месте производства соответствующей продукции;

- на сайте <https://jj-whitley.com> по состоянию на 16.02.2022 приводилась информация о производимой водке «J.J WHITLEY ARTISANAL VODKA» с указанием данных о ее производстве в России, однако с учетом изменения экономической ситуации были скорректированы торговые и экономические связи между заявителем и его иностранными партнерами, что повлекло изменение на упомянутом иностранном сайте, вследствие чего на дату 09.03.2022 сайт уже содержал указание на то, что «ARTISANAL VODKA» является традиционной британской водкой («QUINTESSENTIALLY BRITISH»);

- на сайте заявителя (<https://jj-whitley.ru>) прямо указывается на историю развития бренда «JJ WHITLEY» в России, о производственных связях между российским и английским производством, которые разделены по рынкам сбыта и производства продукции, а также содержится информация о возможности приобретения водки «ARTISANAL» и «ARTISANAL GOLD» российского производства, а также джинов, изготовленных по традиционной английской технологии, вследствие чего нет оснований говорить о том, на сайте содержатся вводящие в заблуждение сведения;

- в поступившем Обращении Росалкогольрегулирования содержится ссылка на традиционную английскую водку, однако сведений об известности такого продукта

не приводится, вместе с тем источником информации о товаре для потребителя является этикетка и официальный сайт производителя, при этом ни на этикетке продукции заявителя, ни на его сайте не соответствующих действительности данных о производимой продукции не содержится, как и на сторонних ресурсах;

- само по себе предоставление исключительного права на наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» юридическому лицу, имеющему связь с иностранными партнерами, не противоречит сложившейся практике Роспатента, о чем свидетельствуют данные относительно предоставления исключительного права использования наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» ряду компаний - обладателям свидетельств №65/4, №65/11, №65/15, №65/18, учредители которых либо зарегистрированы за рубежом, либо входят в иностранные холдинги;

- более того, с целью исключения введения российского потребителя в заблуждение на имя заявителя было передано исключительное право на товарные знаки по свидетельствам №800380, №808565, ранее принадлежащие компании Хэйлвуд Интернешенл Брендс Лимитед;

- использование наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» правообладателями на товарах с англоязычными наименованиями является распространенной практикой и не приводит к введению потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- обозначение «РУССКАЯ ВОДКА», в случае его использования на товаре заявителя, будет порождать в сознании потребителя представление о том, что товар соответствует особым характеристикам и свойствам «русской» водки, произведен на территории Российской Федерации, что соответствует действительности;

- чтобы оценить восприятие потребителями водочной продукции «J.J WHITLEY» в отношении ее места производства и возможность ее восприятия как «традиционной английской водки», заявитель обратился к АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ), которым в период с 28.12.2022 по 08.01.2023 было проведено соответствующее исследование, в результате которого было установлено, что 28% респондентов знакомы с водкой «J.J

WHITLEY», вместе с тем, подавляющее большинство опрошенных (85%) не знают, в какой стране этот товар производится, и не могут определить ни страну происхождения товара, т.е. не ассоциируют исследуемое обозначение с Великобританией, ни ее производителя;

- также результаты проведенного социологического исследования свидетельствуют о том, что российские потребители не знакомы с категорией «традиционная английская водка», вследствие чего у потребителей не могут возникать ошибочные ассоциативные представления о том, что приобретаемый ими товар с обозначением «J.J WHITLEY» в разных вариациях является «традиционной английской водкой»;

- таким образом, аргументы оспариваемого решения являются неправомерными и ошибочными и противоречат реальному восприятию потребителями товаров с обозначением «J.J WHITLEY».

На основании изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 25.10.2022 и предоставить заявителю исключительное право на зарегистрированное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» (№65).

В качестве приложения к доводам возражения заявителем представлены:

- Примеры товаров с англоязычным наименованием и наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» [1];

- Отчет ВЦИОМ «Восприятие водочной продукции «J.J Whitley» в части страны-производителя, а также в части принадлежности к разновидности товара «традиционная английская водка» от 25.01.2023 [2].

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

С учетом даты (27.09.2021) поступления заявки №2021762195 на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации географического

указания и (или) предоставлению исключительного права на такое географическое указание и государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлению исключительного права на такое наименование, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.07.2020 №398, вступивших в действие 07.09.2020 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1516 Кодекса наименование места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара.

Стадии и границы производства товара, а также характеристики товара или особые свойства товара, для обозначения которого используется наименование места происхождения товара, должны соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Контроль за соблюдением установленных требований осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1516 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве наименования места происхождения товара обозначения, способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Исходя из положений пункта 3 статьи 1522¹ Кодекса к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование

места происхождения товара, относящееся к географическому объекту, находящемуся на территории Российской Федерации, прилагается заключение уполномоченного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре указаний и наименований.

Заключение выдается уполномоченным органом в установленном им порядке при предоставлении заявителем документов, предусмотренных таким порядком.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктом 2 статьи 1524 Кодекса доводит информацию, относящуюся к заявке на наименование места происхождения товара, до всеобщего сведения, в том числе опубликовывает в официальном бюллетене сведения о принятой к рассмотрению заявке, а также сведения, содержащиеся в ней, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет уполномоченные органы и органы, осуществляющие контроль, предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 1516 настоящего Кодекса, о поступлении заявки на географическое указание.

Как следует из пункта 2 статьи 1525 Кодекса возражение органа, осуществляющего контроль, предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 1516 настоящего Кодекса, против регистрации наименования места происхождения товара учитывается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2020 №1195 заключение о том, что в границах географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, которое прилагается к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование

места происхождения товара, в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции выдается Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

Согласно подпункту 2 (е) пункта 19 Правил при определении соответствия заявленного обозначения в качестве наименования места происхождения товара требованиям, установленным статьями 1516 и 1522¹ Кодекса, проверяется, не способно ли заявленное обозначение ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Заявка №2021762195 на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» для товара «водка» поступила в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2021. В качестве места происхождения (производства) товара (границ географического объекта) в заявке указана «Российская Федерация, пределы государственной границы Российской Федерации».

К материалам заявки №2021762195 представлены предусмотренные пунктом 2 статьи 1522¹ Кодекса заключения Росалкогольрегулирования от 24.09.2021 №16318/01-04 и №16319/01-04, подтверждающие, что в границах географического объекта «Российская Федерация, пределы государственной границы Российской Федерации» заявитель производит товар «водка», обладающий особыми свойствами, которые соответствуют особым свойствам наименования места происхождения товаров «РУССКАЯ ВОДКА», приведенным в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (регистрация №65).

В представленных Заключениях Росалкогольрегулирования приведены соответствующие названия водок «ДЖ.ДЖ. УИТЛИ АРТИСАНАЛ ВОДКА («J.J WHITLEY ARTISANAL VODKA») и «ДЖ.ДЖ. УИТЛИ АРТИСАНАЛ («J.J WHITLEY ARTISANAL», в отношении которых испрашивается предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА».

Вместе с тем, впоследствии в Обращении Росалкогольрегулирования, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2022, указывалось на то, что заявитель является компанией, которая аффилирована с компанией «Джей Джей Уитли», Великобритания, позиционирующей себя как производителя с многолетними традициями производства настоящих британских напитков (официальный сайт <https://jj-whitley.com/>).

Как отмечается в Обращении Росалкогольрегулирования, упомянутые выше водки, исходя из данных официального сайта <https://jj-whitley.com/>, являются одноименными с водками, производимыми в Великобритании и известными потребителям, в том числе российским, как традиционные английские водки, изготавливаемые в Великобритании на заводах компании «Хэйлвуд Интернешнл Брандс Лимитед» (Великобритания).

Росалкогольрегулирование указывает на то, что запрос на предоставление исключительных прав на использование исключительных прав на наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» осуществляется преимущественно с целью производства и экспорта продукта на рынок Великобритании.

По мнению Росалкогольрегулирования, в случае предоставления заявителю по заявке №2021762195 исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, обозначением «РУССКАЯ ВОДКА» будет маркироваться товар, который может быть воспринят потребителем как традиционная английская водка, изготавливаемая компанией «Хэйлвуд Интернешнл Брандс Лимитед» (Великобритания) с использованием товарных


знаков «JJ WHITLEY» и «JJ WHITLEY» по свидетельствам №800380 и №808565, воспроизводящих фирменное наименование британской компании.

Одновременное использование товарных знаков по свидетельствам №800380 и №808565, содержащих идентичное фирменному наименованию известной российскому потребителю британской компании обозначение J.J WHITLEY,

специализирующейся на традиционных британских напитках, и наименование места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА», будет дискредитировать товар и девальвировать данное наименование места происхождения товара на зарубежных рынках, так как ожидания потребителей при покупке водок связаны с российскими компаниями.

Товар, маркированный наименованием места происхождения товара, должен иметь репутацию настоящего русского продукта, что невозможно, если товарный знак будет индивидуализировать британского производителя в отношении товара русская водка.

Учитывая изложенное, как полагает Росалкогольрегулирование, предоставление права использования наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» заявителю приведет к введению потребителя в заблуждение.

Кроме того, Росалкогольрегулирование указывает на то обстоятельство, что наличие у заявителя права использования наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» способно в дальнейшем привести к возможности для аффилированной компании J.J WHITLEY получить права на товарный знак «J.J. WHITLEY РУССКАЯ ВОДКА» или «J.J. WHITLEY RUSSIAN VODKA» на территории Великобритании, что будет являться серьезным препятствием для регистрации Ассоциацией производителей «РУССКАЯ ВОДКА» прав на это наименование места происхождения товара на территории Великобритании. Тем более, что аналогичный негативный пример уже имел место на территории США.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства и доводы, приведенные в поступившем возражении, необходимо указать на следующие обстоятельства.

Росалкогольрегулирование является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере, т.е. данный государственный орган обладает всей полнотой информации и прав в рамках осуществления им соответствующей

деятельности, в том числе осуществляет контролирующую функцию в части наименования мест происхождения товаров, относящихся к алкогольной продукции.

Таким образом, вопреки доводам возражения, Обращение Росалкогольрегулирования с приведенными в нем аргументами против предоставления права использования наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» заявителю, поданное в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 1525 Кодекса, не может быть не принято во внимание административным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Фактически данное Обращение Росалкогольрегулирования опровергает ранее направленные Заключения этого же органа о соответствии обозначения по заявке №2021762195 требованиям статьи 1516 Кодекса.

Что касается довода возражения относительно правомерности применения подпункта 5 пункта 2 статьи 1516 Кодекса в данном споре, то необходимо указать, что в силу правовой природы наименования места происхождения товара способность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара подлежит исследованию не только при экспертизе нового наименования места происхождения товара, но и при рассмотрении вопроса о предоставлении права использования на уже зарегистрированное наименование.

Данный вывод обусловлен тем, что в отличие от товарного знака наименование места происхождения товаров может иметь сколь угодно много обладателей свидетельств на исключительное право его использования. В этой связи проверке на возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителей товара подлежит не только лицо, первое подавшее заявку на регистрацию наименования места происхождения товара и право его использования, но и последующие обладатели такого права, товар которых отвечает установленным пунктом 1 статьи 1516 Кодекса положениям.

Тем самым приведенное в оспариваемом решении Роспатента положение подпункта 5 пункта 2 статьи 1516 Кодекса при наличии соответствующего обращения контролирующего органа с приведенными в нем доводами о

возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя соответствует требованиям законодательства.

Коллегия приняла во внимание довод возражения о том, что в настоящее время упомянутые в Обращении Росалкогольрегулирования товарные знаки по свидетельствам №800380 и №808565 принадлежат заявителю, однако данное обстоятельство не свидетельствует об исчезновении ассоциативной связи между обозначением «J.J WHITLEY» как принадлежащим одноименной британской компании в силу тождества товарного знака и части фирменного наименования этого лица. При этом заявитель продолжает являться полностью подконтрольным британской компании согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц.

Упоминание в этой связи в возражении иных юридических лиц - обладателей свидетельств №65/4, №65/11, №65/15, №65/18 на право использования наименования места происхождений товара «РУССКАЯ ВОДКА», имеющих иностранный элемент в качестве учредителей, не влияет на выводы по данному спору, поскольку возражение регулирующего органа против предоставления права использования наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» с соответствующими обоснованиями поступило именно в отношении заявителя по рассматриваемой заявке №2021762195.

Что касается довода возражения о том, что в Обращении Росалкогольрегулирования фигурирует не известное понятие как «традиционная английская водка», то необходимо указать, что такое словосочетание является переводом от фигурирующего на сайте <https://jj-whitley.com/> аффилиированной с заявителем британской компании выражения «ARTISANAL VODKA QUINTESSENTIALLY BRITISH». При этом использование данных официальных сайтов компанией является допустимым доказательством по смыслу правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, приведенной в Информационной справке, подготовленной по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам,

возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети «Интернет»¹.

При этом следует упомянуть, что независимо от настоящей сложившейся ситуации в хозяйственных связях между российской и британской компаниями, их организационные связи остаются прежними, в силу чего угроза введения потребителей в заблуждение относительно товара и изготовителя, о которой говорится в Обращении Росалкогольрегулирования, в случае предоставления права пользования наименования места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» на имя российской компании не исключена в дальнейшем, поскольку полностью зависит от решения британского учредителя.

Что касается представленного заявителем социологического исследования ВЦИОМ [2] по вопросу «Восприятие водочной продукции «J.J Whitley» в части страны-производителя, а также в части принадлежности к разновидности «традиционная английская водка», проведенного в период с 28.12.2022 по 08.01.2023 с участием 1500 респондентов среди жителей восьми федеральных округов Российской Федерации, то его результаты не отменяют приведенные в Обращении Росалкогольрегулирования доводы.

Так, в результате социологического исследования было установлено, что 28% респондентов знакомы с водкой «J.J WHITLEY», вместе с тем, подавляющее большинство опрошенных (85%) не знают, в какой стране этот товар производится и не могут определить страну происхождения товара.

Каждый второй участник опроса, не знакомый с водкой тестируемой марки и не знающий ее страну-производителя (51%), полагает, что само по себе название «J.J WHITLEY» не позволяет определить страну, где производится данная водка, 36% затруднились ответить. В свою очередь среди 13% опрошенных респондентов, которые указали, что по ее названию возможно определить страну-производителя, и в качестве такой страны назвали США и Англию по 3% опрошенных, 2% – Великобританию, по 1% – Шотландию, Канаду и Ирландию, 0,4% указали Россию.

¹ принята к сведению по результатам обсуждения с участием судей Суда по интеллектуальным правам и членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 № СП-23/24).

Также большинство опрошенных, осведомленных о водке «J.J WHITLEY», не знают ее компанию-производителя: так отвечали участники исследования на открытый вопрос, без предложенных вариантов ответа (91%), и закрытый (59%). Среди участников исследования, давших содержательный ответ относительно производителя водки тестируемой марки, 5% назвали Halewood Wines & Spirits / Halewood Artisanal Spirits / Halewood на открытый вопрос (процент ниже статистической погрешности); на вопрос с предложенными вариантами ответа 11% респондентов отметили Заявителя (ООО «Дж. Дж. Уитли Дистиллери»); 4% указали Halewood Artisanal Spirits UK Ltd, 1% – Halewood International Brands Limited (проценты ниже статистической погрешности).

Большинство респондентов, отвечая на вопрос в каких странах, по их мнению, существуют особые национальные традиции, рецепты изготовления водок, отмечали Россию (87%), Финляндию (62%), Беларусь (48%). Великобритания была отмечена лишь 17% участников исследования.

Среди респондентов три четверти (76%) не знакомы с выражением «традиционная английская водка», а подавляющее большинство респондентов не знают марок водки, которые производятся в Англии (Великобритании) (78%), и не знакомы с марками водки, которые относятся к разновидности водки «традиционная английская водка» (81%); затруднились с ответом 16% и 15%, соответственно.

Однако следует указать, что в представленном исследовании ВЦИОМ не исследовался вопрос, какие ассоциации относительно изготовителя товара способны вызывать обозначение «РУССКАЯ ВОДКА» и обозначение «J.J WHITLEY», воспроизводящее фирменное наименование британской компании, при их совместном использовании при сопровождении товара. Указанные обстоятельства нивелирует значение полученных результатов исследования по данному делу. Кроме того, полученные результаты исследования не носят ретроспективный характер и не соотносятся с датой подачи заявки №2021762195 на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Таким образом, с учетом всех вышеизложенных обстоятельств дела в совокупности, не усматривается оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента, основанного на выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021762195 положениям подпункта 5 пункта 2 статьи 1516 Кодекса.

Также следует отметить, что 10.03.2023 по результатам рассмотрения возражения коллегией поступило особое мнение представителя заявителя, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в возражении доводы и пришла к необоснованным выводам.

Однако анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения дублируют доводы, изложенные в возражении, и, соответственно, исследовались выше в мотивированной части настоящего заключения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего от 25.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2022.