


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.11.2021, поданное ООО «СИВИТА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020730224, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение “” по заявке № 2020730224 с приоритетом от 11.06.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ “водка”.

Роспатентом 13.08.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020730224. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Заявителем в качестве неохраняемых элементов в графе «526» заявки указаны ««ВОДКА», «ОБЪЁМ 0,5 Л / КРЕПОСТЬ 40% ОБ.».

Экспертиза сообщает, что к неохраняемым элементам в составе заявленного обозначения также отнесены:

«БУТУРЛИНОВСКИЙ ЗАВОД ОСНОВАН В 1897 г.» (Бутурлиновский – прилагательное от г.Бутурлиновка, см. Левашов Е.А. Словарь прилагательных от географических названий. - М.: Рус. Яз., 1986) указывают на видовое наименование предприятия, место происхождения товаров и место нахождения их изготовителя, дату основания производства;

«ВОРОНЕЖСКАЯ» - прилаг. от Воронеж (город в Российской Федерации, центр Воронежской обл, см. Энциклопедический словарь. 2009), «Voronezhskaya Vodka» (транслитерация "Воронежская водка", перевод с английского "Воронежская водка", см. описание заявленного обозначения) указывают на вид товаров, их место происхождения;

«DISTILLED AND BOTTLED IN RUSSIA COOL BEFORE DRINKING» (перевод с английского "дистиллировано и бутилировано в России охладить перед питьем", см. описание заявленного обозначения) указывают на место происхождения товаров, их свойства и назначение.

Таким образом, вышеперечисленные элементы не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В состав заявленного обозначения включены элементы «FOUNDED IN 1897 г.». Поскольку заявителем не представлены документы, подтверждающие дату основания производства, заявленное обозначение признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно качества товаров, что препятствует регистрации обозначения в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая включение в состав заявленного обозначения словесных элементов «ВОРОНЕЖСКАЯ», “Voronezhskaya”, “БУТУРЛИНОВСКИЙ ЗАВОД”, указывающих на место происхождения товаров/место нахождения изготовителя товаров, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявитель по данной заявке находится в Москве.

Кроме того, включенные в состав заявленного обозначения элементы «БУТУРЛИНОВСКИЙ ЗАВОД ОСНОВАН В 1897 г.» воспроизводят название Бутурлиновского ликеро-водочного завода (Воронежская область, г.Бутурлиновка, ул.3 Интернационала, дом 5) . ОАО «ЛВЗ «Бутурлиновский» выпускает более 60 наименований продукции. Объёмы производства составляют около 1 млн. декалитров алкогольных изделий в год. В 1940-х годах он производил до 600 тыс. дкл. в год ликёро-водочных изделий. С 1993 года ЛВЗ «Бутурлинский» включён в список заводов-импортёров. С 1995 года на его мощностях размещает заказ корпорация «Довгань-Защищённое качество». На всероссийских и международных выставках ликёро-водочных изделий только за последние два года завод получил четыре Гран-при, 29 золотых медалей, 17 серебряных и 15 бронзовых (см., <http://btlvz.ru/BLVZ/index.html>, <http://www.buturlinovka.ru/econorg29.html>, <https://заводы.пф/factory/blvz/contacts>).

Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места их происхождения на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «БУТУРЛИНОВСКАЯ», зарегистрированным под № 803177 с датой приоритета 02.08.19, товарным знаком «Граф Бутурлин» (номер регистрации 779247 с приоритетом 02.08.19), на имя "Бутурлиновский ликеро-водочный завод", 397505, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 5, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков с элементом "РУССКАЯ" (св-ва №38389 - приоритет от 12.03.1969, срок действия продлен до 12.03.2029; №254171 – приоритет от 19.07.2002, срок действия продлен до 19.07.2022; №269165 – приоритет от 12.02.2003, срок действия продлен до 12.02.2023; №312401 – приоритет от 04.08.2005, срок действия продлен до 04.08.2025; №309232 – приоритет от 02.03.2006, срок действия продлен до 02.03.2026; №554385 – приоритет от 02.08.2013), зарегистрированных на имя Федерального казённого предприятия "Союзплодоимпорт", 107139, Москва,

Орликов пер., 1/11, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

Заявленное обозначение сходно с общеизвестным товарным знаком "RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN", зарегистрированным под № 40 (признанным общеизвестным с 31.12.1985), на имя Федерального казенного предприятия "Союзплодимпорт", 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, для товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (НМПТ) «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированным под №65, право пользования которым принадлежит:

- Федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 (RU), на основании свидетельства 65/1 с приоритетом 14.03.2003 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Русский Стандарт Водка», 196140, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 46, корп.2 (RU), на основании свидетельства 65/4 с приоритетом от 25.09.2007г.;

- Открытому акционерному обществу «Московский завод «Кристалл», 111033, Москва, ул. Самокатная, 4 (RU), на основании свидетельства 65/5 с приоритетом от 14.04.2008г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью «ИТАР», 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 128 (RU), на основании свидетельства 65/6 с приоритетом от 14.04.2008 г.;

- Открытому акционерному обществу «Московский винно-коньячный завод «КиН», 125445, Москва, Ленинградское ш., 67 (RU), на основании свидетельства №65/7 с приоритетом от 02.04.2008 г.;

- Открытому акционерному обществу «Мариинский ликеро-водочный завод», 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Пальчикова, 28 (RU), на основании свидетельства 65/8 с приоритетом от 13.04.2009 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Алкогольные Заводы Гросс», 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 15 (RU), на основании свидетельства 65/9 с приоритетом от 22.10.2008 г.;

- Открытому акционерному обществу «Росспиртпром», 121170, Москва, Кутузовский пр-кт, 34, стр. 21 (RU), на основании свидетельства 65/10 с приоритетом от 11.03.2011 г.;

- Открытому акционерному обществу «Промышленная группа «ЛАДОГА», 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13, корп.6 (RU), на основании свидетельства 65/11 с приоритетом от 31.07.2008 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Хлебная слеза», 603147, г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, 43а (RU), на основании свидетельства 65/12 с приоритетом от 27.03.2009 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Традиции качества», 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, 15 (RU), на основании свидетельства 65/13 с приоритетом от 13.04.2009 г.;

- Закрытому акционерному обществу «Сибирский ликеро-водочный завод», 630559, Новосибирская область, рабочий пос. Кольцово, Новосибирский р-н, Промзона Сибирского ЛВЗ, 1 (RU), на основании свидетельства 65/14 с приоритетом от 18.05.2011 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН», 143956, Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Поповка, владение 5 (RU), на основании свидетельства 65/15 с приоритетом от 13.07.2010 г.;

- Закрытому акционерному обществу «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ТОПАЗ», 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, 46 (RU), на основании свидетельства 65/16 с приоритетом от 13.07.2010 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Водочная Артель ЯТЬ», 127566, Москва, Юрловский пр-д, влад. 18 (RU), на основании свидетельства 65/17 с приоритетом от 03.03.2011г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Омсквинпром», 644105, г. Омск, ул. Разъездная, 14, литер Б (RU), на основании свидетельства 65/18 с приоритетом от 16.12.2013 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью «БрянскСпиртПром», 241050, Брянская область, г. Брянск, б-р Гагарина, 14 (RU), на основании свидетельства № 65/19 с приоритетом от 22.07.2014 г.;

- Открытому акционерному обществу «Уржумский спиртоводочный завод», 613531, Кировская область, г. Уржум, ул. Кирова, 8А (RU), на основании свидетельства 65/20 с приоритетом от 10.06.2016 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Водочная Компания», 652152, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Юбилейная, 2А (RU), на основании свидетельства 65/21 с приоритетом от 09.03.2016 г.;

- Обществу с ограниченной ответственностью «Завод Георгиевский. Традиции качества», 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Строителей, 15 (RU), на основании свидетельства 65/22 с приоритетом от 05.07.2019 г.;

- Акционерному обществу «Татспиртпром», 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, 44/8 (RU), на основании свидетельства 65/23 с приоритетом от 16.01.2019 г.;

- Акционерному обществу «Бутурлиновский ликеро-водочный завод», 397505, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 5 (RU), на основании свидетельства 65/24 с приоритетом от 18.10.2019 г.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пунктов 6, 7, 10 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны элементов «БУТУРЛИНОВСКИЙ ЗАВОД ОСНОВАН В 1897 г.», «ВОРОНЕЖСКАЯ»,

«DISTILLED AND BOTTLED IN RUSSIA COOL BEFORE DRINKING» заявленного обозначения, так как они подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель просит внести в заявленное обозначение изменения, исключив из него отдельные элементы, не меняющие его существа, препятствующие регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака по основаниям пунктов 3, 6, 7, 10 статьи 1483 Кодекса;

- товары 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых заявитель собирается использовать заявленное обозначение, производятся Бутурлиновским ликёро-водочным заводом на территории г. Бутурлиновка (Воронежская область), о чем свидетельствует представленный к возражению договор поставки №А533 от 10.05.2020;

- город Бутурлиновка, на территории которого производятся товары, индивидуализируемые заявленным обозначением, находится в Воронежской области, в непосредственной близости от города Воронежа, поэтому использование словесного элемента «ВОРОНЕЖСКАЯ», «Voronezhskaya», «БУТУРЛИНОВСКИЙ ЗАВОД» не является ложным и не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места их происхождения;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельству №№803177, 779247 предоставил письменное согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения по заявке №2020730224 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного и с учетом внесения изменений в заявленное обозначение заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора поставки №А 533 от 10.05.2020 (1);
- копия Дополнительного соглашения № 3 от 01.06.2020 «На производство товара под товарным знаком покупателя» к Договору поставки №А 533 от 10.05.2020 (2);

- скан письма согласия АО «Бутурлиновский ликёро-водочный завод» на государственную регистрацию обозначения по заявке № 2020730224 (оригинал письма-согласия находится в заявке №2020729398) (3);

- заявление о внесении изменений в заявленное обозначение (4).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.06.2020) поступления заявки №2020730224 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

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, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 34 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.


Согласно пункту 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара, охраняемыми в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный

знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020730224 было



заявлено комбинированное обозначение “”, представляющее собой этикетку для сопровождения алкогольной продукции. Этикетка включает в себя следующие элементы, расположенные одно под другим: стилизованное изображение двух птиц в цветочном орнаменте, элементы "БУТУРЛИНОВСКИЙ ЗАВОД ОСНОВАН В 1897 г.", "Воронежская", "ВОДКА", "Voronezhskaya Vodka", "DISTILLED AND BOTTLED IN RUSSIA COOL BEFORE DRINKING", "ОБЪЁМ 0,5 Л / КРЕПОСТЬ 40% ОБ.", стилизованное изображение птицы в цветочном орнаменте серого цвета на черном фоне. Правовая охрана обозначению испрашивается в черном, сером цветовом сочетании.

Экспертизой было установлено, что входящие в состав заявленного обозначения элементы "ВОДКА", "ОБЪЁМ 0,5Л", "КРЕПОСТЬ 40% ОБ.", «БУТУРЛИНОВСКИЙ ЗАВОД ОСНОВАН В 1897 г.», «ВОРОНЕЖСКАЯ», «Voronezhskaya Vodka», «DISTILLED AND BOTTLED IN RUSSIA COOL BEFORE

DRINKING» для заявленных товаров 33 класса МКТУ не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Присутствующие в составе заявленного обозначения элементы "FOUNDED IN 1897 г.", "ВОРОНЕЖСКАЯ", "Voronezhskaya", «БУТУРЛИНОВСКИЙ ЗАВОД ОСНОВАН В 1897 г.» способны ввести потребителя в заблуждение относительно качества товаров, изготовителя товаров и места его нахождения и места производства товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой также были выявлены товарные знаки по свидетельствам №№803177, 779247, 38389, 245171, 269165, 312401, 309232, 554385, а также общеизвестный товарный знак по свидетельству №40, которые являются сходными с заявленным обозначением в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на основании пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА», зарегистрированным под №65.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 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.


Воспользовавшись предоставленным правом, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес в заявленное обозначение изменения посредством исключения из него всех неохраноспособных элементов обозначения, за исключением словесных элементов «ВОДКА», «Vodka», «COOL BEFORE DRINKING». Заявитель согласен с тем, что данные элементы являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

После внесения изменений заявленное обозначение представлено в



ВОДКА



следующем виде: «» (смотри уведомление экспертизы №401 от 08.06.2022).

Таким образом, основания о несоответствии рассматриваемого обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты, поскольку были удалены элементы, препятствующие регистрации.

Ввиду исключения из рассматриваемого обозначения словесных элементов "DISTILLED AND BOTTLED IN RUSSIA" противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№38389, 254171, 269165, 312401, 309232, 554385, общеизвестный товарный знак за №40, НМПТ под №65 также могут быть сняты в рамках соответствия рассматриваемого обозначения требованиям пункта 6, 7, 10 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку из заявленного обозначения были исключены неохраноспособные элементы «Бутурлиновский завод» коллегия снимает противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№803177, 779247 в рамках соответствия рассматриваемого обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, рассматриваемое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «ВОДКА», «Vodka», «COOL BEFORE DRINKING».

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2021, отменить решение Роспатента от 13.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020730224.