

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 21.03.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Индивидуальный предприниматель Мажаев Сергей Владимирович, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021777272, при этом установила следующее.

Магма

Обозначение «^Мagma» по заявке №2021777272, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. 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 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано нижеследующим.

Исходя из сведений, содержащихся в сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое производителем «Азиенда Агрикола Франк Корнелиссен», Италия, для маркировки вина защищённого географического указания региона Сицилия категории ИГП Магма красное сухое. То есть тождественное обозначение используется иным производителем для маркировки товаров, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в некоторых случаях заявленные обозначения имитируют обозначения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, но введенные в гражданский оборот другими хозяйствующими субъектами.

Следует отметить, что при проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены также сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей.

На современном этапе развития информационных технологий сеть Интернет получила широкое использование в качестве источника информации, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и производителях. Сеть Интернет является таким же полноценным инструментом проведения экспертизы товарных знаков, как и словари, справочники, печатные издания. Поэтому, экспертиза учитывает не только ранее зарегистрированные товарные знаки, но и общедоступную информацию.

В настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени.

При анализе сведений из сети Интернет могут быть учтены такие факторы, как количество и частота упоминаний о товаре и/или услуге (производителе/лице, оказывающем услуги), сведения о товаре (производителе) из электронных СМИ, сведения из разных, не связанных друг с другом Интернет-магазинов, содержащие

информацию о производителе товаров, наличие в электронном виде такой документации, как сертификаты (гигиенические, соответствия и т.п.), паспорта изделий, и т.п. Приведенный перечень не является закрытым.

Позиция экспертизы подтверждается следующими ссылками из сети Интернет: <https://www.winesearcher.com/find/frank+cornelissen+magma+terre+siciliane+rosso+igp+sicilia+italy>; <https://winestyle.ru/products/Frank-Cornelissen-Magma-Terre-Siciliane-IGT-2017.html>; <https://wrepublic.ru/vino/frank-cornelissen--magma-rosso--terre-siciliane-igp--2016.html>; <https://wine-shopper.ru/frank-cornelissen-magma-0-75l/>; https://winestreet.ru/wine/frank-cornelissen/goods_113502-magma-2015.html; <https://wineclass.club/art037.htm>; <https://lf-wines.ru/catalog/krasnye-vina-italiya/frank-cornelissen-magma-rosso-contrada-barbavecchi-terre-siciliane-igp/>.

В возражении, поступившем 21.03.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.11.2022, отметив следующее.

Информация, размещенная на Интернет-сайте <https://www.frankcornelissen.it/our-production/> и других источниках информации, указанных в оспариваемом решении, не является допустимым и достоверным доказательством, поскольку не подтверждена подлинность указанной информации и дата с которой сведения, содержащиеся в источниках, стали общедоступными.

Позиция о неуместности противопоставления Интернет-ссылок при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков подтверждается правоприменительной практикой, в том числе, практикой, формируемой Судом по интеллектуальным правам и Верховным Судом РФ.

В материалах заявки отсутствуют документы о фактическом осуществлении деятельности указанным экспертизой лицом в отношении конкретных товаров 33 класса МКТУ до даты подачи заявки.

Если обозначение не известно среднему российскому потребителю, то вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этими обозначением и компанией стремится к нулю.

Заявитель отмечает, что упомянутый в заключении по результатам экспертизы Интернет-сайт <https://www.frankcornelissen.it/ourproduction/> не имеет русскоязычной

версии, позволяющей среднему российскому потребителю, не владеющему иностранными языками, ознакомиться с его содержанием.

На сайте <https://www.frankcornelissen.it/our-production/> отсутствует предложение к продаже в Российской Федерации товаров 33 класса МКТУ.

По ссылке https://invino.shop/catalog/vino/magma_vino_zashchishchennogo_geograficheskogo_ukazaniya_regiona_sitsiliya_kategorii_igt_krasnoe_sukh/#close указано, что товара нет в наличии.

В рамках четвертого пакета санкций Европейского Союза Италия самостоятельно как государство в целом приняла решение, что товар, указанный в уведомлении на территорию Российской Федерации ввозу недоступен, что является самостоятельным допустимым и достоверным и объективным подтверждением того фактического обстоятельства, что рядовой средний Российский потребитель никогда не сможет быть введен в заблуждение, т.к. у него в принципе нет возможности приобрести этот товар на территории Российской Федерации.

С учетом того что названный в заключении по результатам экспертизы производитель находится в «недружественной стране», а его товар в связи с санкциями запрещен для ввоза на территорию Российской Федерации, у российских потребителей нет возможности приобрести этот товар.

В этой связи размещение на сайтах информации о товарах, индивидуализированных обозначением «магма», в отсутствие информации о предложении товаров к продаже в Российской Федерации не свидетельствует об известности спорного обозначения российскому потребителю.

Заявитель при выборе заявленного обозначения руководствовался оригинальностью данного названия, так как согласно справочным и энциклопедическим источниками «магма» - это расплавленная масса в глубинах Земли. Значение заявленного обозначения нейтрально по смыслу в отношении испрашиваемого перечня товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, ранее на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ действовал фонетически и семантически тождественный с заявленным обозначением товарный знак «**МАГМА**» по свидетельству №190062.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 21.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021777272.

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

С учетом даты подачи (24.11.2021) заявки №2021777272 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 по заявке №2021777272 представляет собой

Магма

словесное обозначение «**Магма**», включающее словесные элементы «Магма» и «Магма», размещенные на двух строках друг под другом и выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Словесные элементы начинаются с заглавной буквы «М».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 33 класса МКТУ, а именно: *«аперитивы; арак; 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 зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; 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; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».*

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «Магма» (от греч. *μαγμα* – густая мазь) обозначает расплавленную массу преимущественно силикатного состава, образующуюся в глубинных зонах Земли (см. Большой Энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/185178>). Таким образом семантика заявленного обозначения, как обоснованно отметил заявитель в возражении, является нейтральной по отношению к испрашиваемым товарам 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, довод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров базируется на сведениях из сети Интернет, анализ которых показал следующее.

Ссылки <https://www.frankcornelissen.it/our-production/>, <https://www.wine-searcher.com/find/frank+cornelissen+magma+terre+siciliane+rosso+igp+sicilia+italy>, указанные в оспариваемом решении, не являются общедоступными российским потребителям, поскольку представляют собой сайты на иностранном языке, в связи с чем они не принимались во внимание при принятии решения.

Остальные, приведенные в заключении по результатам экспертизы Интернет-источники, содержат информацию о том, что обозначение «Magma» используется для маркировки вина защищённого географического указания региона Сицилия производителем «Азиенда Агрикола Франк Корнелиссен», Италия.

Фигурирующие в Интернет-ссылках «вино» итальянского производителя однородно товарам 33 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку сопоставляемые товары относятся к общему роду алкогольных напитков, имеют одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей и одни и те же каналы реализации (магазины/отделы магазинов, специализирующиеся на продаже алкогольной продукции).

В частности, на сайте <https://wineclass.club/art037.htm> содержится информация о том, что вино «Магма» является лучшим вином хозяйства Франка Корнелиссена – бельгийца, основавшего винодельню на склонах вулкана Этна в Сицилии. Вино «Магма» производится из винограда Нерелло Маскалезе (Nerello Mascalese). Возраст лоз – 50-80 лет, и расположены они на самом верхнем участке виноградника. Относительно высокой цены вина «Магма» (цена в Интернет-магазинах составляет 240\$), на сайте указано, что данное вино доступно состоятельным покупателям, поскольку является высококлассным напитком, отражающим характер территории происхождения.

Итальянское вино с наименованием «Магма», изготовленное «Азиенда Агрикола Франк Корнелиссен», Италия, значится в Федеральном алкогольном реестре алкогольной продукции. Согласно уведомлению №1066 оборот указанного

вина на территории Российской Федерации начался с 22.01.2018 (см. <https://reestrinform.ru/federalnyi-reestr-alkogolnoi-produktsii/search.html>).

На остальных сайтах содержатся предложения к продаже итальянского вина «Магма» на территории Российской Федерации с описанием характеристик напитка и указанием его изготовителя (https://invino.shop/catalog/vino/magma_vino_zashchis_hchennogo_geograficheskogo_ukazaniya_regiona_sitsi_liya_kategorii_igt_krasnoe_sukh/, <https://winestyle.ru/products/Frank-Cornelissen-Magma-Terre-Siciliane-IGT-2017.html>, <https://wine-shopper.ru/frank-cornelissen-magma-0-75l/>, https://winestreet.ru/wine/frank-cornelissen/goods_113502-magma-2015.html, <https://lf-wines.ru/catalog/krasnye-vina-italiya/frank-cornelissen-magma-rosso-contrada-barbavecchi-terre-siciliane-igp/>).

Доводы заявителя о нерелевантности представленных в результате экспертизы источников представляются неубедительными, поскольку сведения о вине «Магма» производителя «Азиенда Агрикола Франк Корнелиссен», Италия, представлены в сети Интернет достаточно широко.

Таким образом, информирование российского потребителя посредством достаточно широко представленной в сети Интернет информации о вине «Магма» производителя «Азиенда Агрикола Франк Корнелиссен», Италия, является доказанным. В этой связи заявленное обозначение способно дезориентировать потребителя с точки зрения производителя испрашиваемых товаров, то есть имеются основания для применения к заявленному обозначению подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2022.