

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 12.09.2022, поданное ОАО «Цимлянские вина», Ростовская обл., г. Цимлянск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021785141 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **ДОНСКОЙ МУСТАНГ** по заявке № 2021785141, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.07.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021785141 в отношении всех заявленных товаров было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ДОНСКОЙ» (Донская область./ см. Интернет <https://tolkslovar.ru> - Толковый словарь Ушакова) в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку может восприниматься как указание на место добычи/производства заявленных товаров, в связи с чем является неохранным. Кроме того, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц словесными товарными знаками «GOLD MUSTANG», «BLACK MUSTANG» и «БЛЭК МУСТАНГ» по свидетельствам №№ 801759, 697877 и 697623 [1-3] в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ; словесным товарным знаком «MUSTANG ENERGY» по свидетельству № 730004 [4] в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ, а также со знаком «MUSTANG» по международной регистрации № 657694 [5] в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- два слова входящие в состав заявленного к регистрации обозначения образуют комбинацию, обладающую различительной способностью: «ДОНСКОЙ МУСТАНГ». Фантазийная семантика этого сочетания призвана в максимальной степени осуществлять индивидуализацию товаров заявителя, выделять его из общей конкурентной массы. Об этом свидетельствует продажа товаров на популярных гипермаркетах: Перекресток, BestWine24;

- если говорить об обозначении «ДОНСКОЙ МУСТАНГ», то при восприятии этого обозначения у потребителя возникают ассоциации с производителем ОАО «Цимлянские вина» (заявитель по заявке №2021785141), который является известным изготовителем винных изделий на территории Ростовской области. Он

является правообладателем таких товарных знаков как «ХАЗАРСКОЕ» (№862988), «Цимлянские вина» (№855523), «Цимлянское» (№631971);

- словесный элемент «ДОНСКОЙ МУСТАНГ» обладает различительной способностью, поскольку не является отдельной буквой, цифрой или сочетанием букв, не имеющим словесного характера, общепринятым наименованием заявленных товаров, как и изображением заявленных товаров или трехмерным объектом. Отсутствуют также какие-либо сведения, позволяющие отнести это обозначение к разряду общепринятых сокращенных наименований организаций, предприятий, отраслей или их аббревиатур. Отсутствуют основания и для отнесения словесного элемента «ДОНСКОЙ МУСТАНГ» к описательным обозначениям, т.е. характеризующим товары 33 класса МКТУ, поскольку анализ этого словесного элемента показывает, что он не способен четко и однозначно характеризовать заявленные товары. По отношению к этим товарам заявленное обозначение носит фантазийный характер и способно вызывать лишь ассоциации;

- заявленное обозначение не может быть признано характеристикой заявленных товаров, поскольку оно не является указанием на какое-либо конкретное место производства или сбыта товаров на огромной территории донского региона, а также на их свойства, следовательно, не является описательной характеристикой товаров в смысле положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками ни семантически, ни графически, ни фонетически;

- учитывая отсутствие сходства заявленного обозначения с товарными знаками [1-5] отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, одному изготовителю, что свидетельствует об отсутствии их смешения в гражданском обороте.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021785141 и

зарегистрировать заявленное обозначение для товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные, содержащие фрукты».

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

С учетом даты (20.12.2021) поступления заявки №2021785141 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу с 31.08.2015 (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, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и

каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДОНСКОЙ МУСТАНГ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и представляющее собой словосочетание русского языка.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ - вина; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные, содержащие фрукты.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства, показал следующее.

Словесный элемент «Донской мустанг» заявленного обозначения действительно содержит в своем составе прилагательное «Донской», образованное от наименования географического объекта – реки Дон, протекающей, как справедливо отмечено экспертизой, по территории ряда областей Российской Федерации, включая Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Волгоградскую и Ростовскую области. При этом следует отметить, что наличие прилагательного «Донской» в составе заявленного обозначения является географически мотивированным, поскольку заявитель находится в г. Цимлянск, т.е. в одном из указанных регионов России – Ростовской области, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно его местонахождения и происхождения товаров и услуг.

Также коллегия отмечает, что заявленное обозначение в целом и слово «Донской», в частности, не воспринимается как указание на конкретный географический объект, в котором осуществляется производство товаров на основании следующего.

Как следует из общедоступных источников информации, к географическим объектам относятся существующие или существовавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни и иные природные объекты; республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа; города и другие поселения, районы, волости, железнодорожные станции, морские порты, аэропорты и подобные им объекты (см., например, <https://ru.wikipedia.org/>). Следовательно, слово «Донской» не является географическим объектом само по себе, а тем более в сочетании со словом «мустанг» в заявленном обозначении.

При этом следует отметить, что заявленное обозначение, которое является словосочетанием, нельзя отнести к географическим объектам, поскольку обозначение «Донской мустанг» представляет собой словосочетание, которое можно отнести к устойчивым сочетаниям с учетом следующих обстоятельств.

В Ростовской области посреди южных степей европейской России раскинулось соленое озеро Маныч-Гудило. Оно примечательно тем, что здесь, на острове Водном обитает дикая популяция лошадей, оказавшихся на нем при странных обстоятельствах. Эти вольные животные, живущие в своем особом мире, находятся под охраной и носят гордое название — донские мустанги. Посредине озера Маныч-Гудило находится остров Водный. Здесь уже более полувека обитает табун диких лошадей-мустангов. Такого больше нигде не увидишь — дикие лошади вольно пасутся на лугах и галопом несутся по покрытому высокой травой полю. Мустанги — единственные его обитатели. Все они имеют массивную конституцию, рыжую масть и длинные косматые гривы и хвосты. Это потомки очень крупной исконно русской донской породы, выведенной казаками в XVII веке, и их рост достигает 173 сантиметров в холке. Ученые до сих пор не могут понять, каким образом они оказались на этом острове на озере Маныч-Гудило. Таких мест в мире немного — острова в США, Канаде и здесь. Посмотреть на донских мустангов едут отовсюду. Туристов сходу предупреждают: чтобы животных не спугнуть, в степи говорить лучше шепотом, слух у донских мустангов

идеальный. И при знакомстве желательно держать дистанцию (см., например, <http://www.biancoloto.com>; <https://dzen.ru/media/donnews.ru/donskie-mustangi-5-faktov-ob-odnom-iz-chudes-rostovskoi-oblasti-62faae42a305f50467df546f>; <http://www.rgpbz.ru/press-czentr>; <https://yandex.ru/turbo/1tv.ru/>).

В связи с изложенным у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения в целом и его отдельного элемента «Донской» характеризующим заявленные товары 33 класса МКТУ, что свидетельствует об отсутствии оснований для признания обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, указанного экспертизой, в связи с его сходством до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с товарными знаками [1-5] коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Gold Mustang», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак [2] «BLACK MUSTANG» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [3] также является словесным и представляет собой обозначение «БЛЭК МУСТАНГ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [4] «MUSTANG ENERGY» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Знак [5] представляет собой обозначение «**MUSTANG**», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09, 34 и услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.

Анализ указанных перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что, товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товары 32 (пиво), 33 классов МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-4], являются однородными, что в возражении не оспаривается, поскольку они относятся к одним родовым группам товаров (алкогольные напитки), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации через торговые сети и маркетплейсы.

Что касается знака [5], то товары 09, 34 и услуги 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых действует его правовая охрана в России, не являются однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ, поскольку они относятся к совершенно разным видовым и родовым группам товаров (устройства электронные и акустические, табачные изделия, издательская деятельность, выставки, развлечения, программирование – в одном случае, алкогольные напитки, вино – в другом случае), имеют разное назначение и разный круг потребителей. В связи с отсутствием однородности товаров противопоставленный знак [5] и заявленное обозначение не могут смешиваться потребителями в гражданском обороте, поскольку сравниваемые товары/услуги по причине их природы и назначения не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

С учетом изложенного сравнительному анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат товарные знаки [1-4].

Сравнительный анализ заявленного обозначения ДОНСКОЙ МУСТАНГ и противопоставленных товарных знаков Gold Mustang, BLACK MUSTANG, БЛЭК МУСТАНГ, MUSTANG ENERGY [1-4] показал, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Сравниваемые словесные обозначения отличаются фонетически, в первую очередь, их начальными частями – первыми словами словосочетаний, с которых, как правило, начинается восприятие товарных знаков потребителем, имеют разную фонетическую длину, разный состав согласных и гласных звуков. При этом следует отметить, что нет оснований считать входящие в обозначения словесные элементы «Мустанг/Mustang» более сильными, нежели словесные элементы «Донской/Gold/Black/Energy», так как сравниваемые обозначения представляют собой словосочетания, грамматически связанные по смыслу, в силу чего они воспринимаются как единое целое без разделения их на сильные и слабые элементы.

Кроме того, коллегия отмечает, что обозначение «Mustang», входящее в противопоставленные товарные знаки, не образует серию товарных знаков, так как знаки [1-4] зарегистрированы на имя разных лиц.

Графически сопоставляемые знаки также отличаются между собой за счет их разной длины, разного написания букв, образующих слова, расположенные в начальных частях обозначений, а со знаками [1, 2, 4] заявленное обозначение не сходно визуально также в связи с использованием в обозначениях букв разных алфавитов (русского и латинского).

Что касается семантического признака сходства сравниваемых обозначений, то смысловые ассоциации заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков также являются различными, поскольку обозначение «ДОНСКОЙ МУСТАНГ» представляет собой, по сути, устойчивое словосочетание, а именно название популяции диких лошадей – мустангов, получивших название донских мустангов, что было указано ранее. В то же время следует отметить, что в товарных знаках «Gold Mustang» (Золотой мустанг) и «Black Mustang/Блэк Мустанг» (Черный мустанг) это обычные мустанги североамериканских прерий, имеющие разный окрас, в основном, черный, в противопоставленном знаке «Mustang Energy» [4] (переводится как энергия мустанга) вообще логическое ударение падает на слово Energy, указывая на энергию мустанга.

С учетом имеющихся отличий по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений коллегия пришла к выводу об отсутствии существующей вероятности смешения сравниваемых товаров в гражданском обороте при маркировке их сопоставляемыми знаками и принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, заявленное обозначение признано соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Коллегией также была принята во внимание информация о заявителе – ОАО «Цимлянские вина», одном из старейших винодельческих предприятий России полного цикла производства. Здесь, на севере Ростовской области, выращивают виноград, перерабатывают и выпускают тихие и игристые вина. Заявителем выращивается более двадцати сортов винограда, среди которых классические Мускат, Алиготе, Шардоне, Ркацители, Каберне и Мерло. Но главная ценность местных виноградников — уникальные автохтоны, которые не имеют аналогов в мире. Это Цимлянский черный, Плечистик и Красностоп Золотовский. В скором будущем планируется расширять хозяйство и раскрывать потенциал богатых почв Долины Дона новыми сортами (<https://tsimlawines.ru/>). Заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки «ХАЗАРСКОЕ» (свидетельство №862988), «Цимлянские вина» (свидетельство №855523), «Цимлянское» (свидетельство №631971).

По информации, представленной заявителем и полученной из сети Интернет, белые и красные вина, маркированные заявленным обозначением, уже присутствуют на российском рынке, что подтверждается сведениями о предложении к продаже различными магазинами, а также отзывами потребителей, см., например, https://winestreet.ru/wine/donskoy_mustang/; <https://winestyle.ru/wine/donskoy-mustang/>; <https://bestwine24.ru/vino-donskoy-mustang-suhoe-beloe-075-l/>; <https://www.perekrestok.ru/cat/427/p/vino-donskoj->

mustang-beloe-suhoe-11-5-13-5-750ml-4225774; <https://spar-online.ru/catalog/>;
<https://wine-shopper.ru/donskoy-mustang-dry-red-750-ml/>; <https://lublu-vino.ru/otzyvy-na-vino/otzyv-na-beloe-suhoe-vino-donskoy-mustang>;
https://otzovik.com/review_13907931.html и др.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2022, отменить решение Роспатента от 28.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021785141.