

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 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 13.09.2022, поданное ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021708263, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2021708263 подано на регистрацию 17.02.2021 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

Роспатентом было принято решение от 28.06.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021708263 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, как несоответствующее требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение состоит из слова «SCHENGEN» (пер. с англ. «ШЕНГЕН» - небольшой город на Юго - Востоке Люксембурга (Европа), см. Интернет, например, Современный английский словарь. 2014. https://english_contemporary.academic.com/164187/Schengen), которое представляет собой географическое наименование и указывает на место происхождения заявленных товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также, поскольку заявленное обозначение состоит из слова «SCHENGEN», являющегося указанием на географическое наименование, то регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр) способна ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Помимо этого, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое Bernard-Massard (Люксембург) (см. Интернет, например, <https://reestrinform.ru/federalnyi-reestr>. [alkogolnoi-produktcii/405-vino-s-zashchishchennym-naimenovaniem-mesta-proishozhdeniia/-obj100167497.html](https://reestrinform.ru/federalnyi-reestr/alkogolnoi-produktcii/405-vino-s-zashchishchennym-naimenovaniem-mesta-proishozhdeniia/-obj100167497.html), <https://vinestore.ru/chateau-de-schengen-riesling/>, <https://winestyle.ru/wine/chateau-de-schengen/>, <https://bestwine24.ru/vino-chateau-de-schengen-riesling-moselle-luxembourgeoise-aop-2017/>) для однородных товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SHENGYUAN» по международной регистрации № 1556713, с приоритетом от 13.08.2020, правовая охрана которому предоставлена на имя Shandong shengyuan wine co. LTD, Houwanggou village, Songlou town, Xiajin county, Dezhou city Shandong Province, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к

следующему:

- следует обратить внимание на то, что в решении об отказе отражено, что «ШЕНГЕН» - небольшой город на Юго - Востоке Люксембурга»;

- указанная в решении экспертизы деревня «Шенген», не является известным местом, которая бы славилась производством алкогольных напитков. Учитывая данный факт, данное наименование, никак не может вводить потребителя в заблуждение;

- по данным Интернет источников, по состоянию на 2022 год население деревни Шенген, составляет всего 872 человека, что явно нельзя назвать крупным и известным мировым городом;

- противопоставленные Интернет – ссылки не свидетельствуют о возможности введения потребителей в заблуждение, поскольку содержат достаточно информации, кроме того, не содержат дату её размещения. В этой связи данная информация не соотносится с датой приоритета заявленного обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по графическому, ни по семантическому признакам сходства обозначений;

- заявленное обозначение представляет собой единственное слово, а противопоставленный знак является комбинированным;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак создают различное фонетическое восприятие при их произношении;

- в связи с несовпадением в сравниваемых обозначениях композиционной составляющей, заявитель полагает, что имеются отличия по графическому признаку;

- семантика анализируемых обозначений, существенно отличается друг от друга;

- заявленное на регистрацию обозначение «SCHENGEN», представляет собой малоизвестную деревню в Люксембурге, или же вовсе воспринимается потребителями как фантазийное наименование. Также оно может восприниматься как общее название стран, связанных Шенгенским соглашением. Что касается словесного элемента «Shengyuan», то данное слово переводится с китайского языка, как

«ученики».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021708263 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (17.02.2021) 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. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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

или 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.

Для того чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного знака и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с пунктом 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 звуко сочетаний 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).

Заявленное словесное обозначение «SCHENGEN» по заявке №2021708263 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пунктах 1, 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Коллегия отмечает, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «SCHENGEN» воспроизводит название деревни, расположенной в Великом герцогстве Люксембург (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78697/Шенген>).

Данный географический объект (Шенген) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (см. <https://pressa.tv/web-puteshestviya/34363-shengen-derevushka-gde-s-neba-padayut-evro-25-foto.html>, <https://ria.ru/20071221/93553647.html>, <https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/post/destinations/2019/1/8/38648>). В частности, именно в деревне Шенген было подписано Шенгенское соглашение - одностороннее соглашение, обеспечивающее беспрепятственный проезд по европейским странам, которые в него вошли. Сегодня в Шенгенскую зону входят 26 государств-членов.

Кроме того, Люксембург входит в таможенный союз Бельгии, Нидерландов, Люксембурга (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/8460/Бенилюкс>), страны-участники которого (например: Бельгия, Испания, Италия, Австрия, Греция, Португалия, Франция, Финляндия, Чехия) известны производством пива и иных алкогольных напитков, таким образом, у потребителей будет возникать ложная ассоциация по поводу места производства товаров. Коллегия отмечает, что заявителем не предоставлено никаких доказательств того, что он производит товары 33 класса МКТУ на территории Бенилюкса.

Таким образом, в силу своего семантического значения обозначение «SCHENGEN» воспринимается как указание на место происхождения товаров 33 класса МКТУ, то есть является описательным. В этой связи целесообразно обратить

внимание, что обозначения, характеризующие товары (услуги), должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так как заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «SCHENGEN», то всему заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана.

В силу отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «SCHENGEN» не в общем лексическом значении как производное от названия географического объекта «Шенген», а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Учитывая, что заявитель является иностранным юридическим лицом с местом нахождения на Кипре, заявленное обозначение «SCHENGEN» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в решении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое Bernard-Massard (Люксембург), см. Интернет:

1. https://reestrinform.ru/federalnyi-reestr-alkogolnoi-produktcii/405-vino-s-zashchishchennym-naimenovaniem-mesta-proishozhdeniia/-_obj100167497.html
2. <https://vinestore.ru/chateau-de-schengen-riesling/>
3. <https://winestyle.ru/wine/chateau-de-schengen/>
4. <https://bestwine24.ru/vino-chateau-de-schengen-riesling-moselle-luxembourgeoise-aop-2017/>.

Однако, из указанных экспертизой ссылок нельзя сделать вывод о том, что заявитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку некоторые из данных ссылок [1, 4] не содержат информации о производстве или реализации сходной продукции, третьим лицом, так как данные

ссылки являются нерабочими.

Ссылки [2, 3], не содержат даты их размещения, а, следовательно, данная информация могла быть размещена и после даты приоритета заявленного обозначения, кроме того, на данных сайтах к приобретению данный товар не предлагается, так как его нет в наличии, только под заказ.

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «SCHENGEN» будет ассоциироваться именно с компанией Bernard-Massard (Люксембург) и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В связи с изложенным, данный вывод экспертизы, следует признать необоснованным.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный знак [1] «  » является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной окружности, внутри которой расположены: иероглифы и словесный элемент «shengyuan», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «SCHENGEN»/«shengyuan».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «SCHEN-»/«shen-» и сходством средних и конечных частей «-GEN»/«-gyuan», близким составом согласных и гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Кроме того, коллегией было установлено, что в противопоставленном знаке [1] основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «shengyuan». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым, поскольку выполнен крупным шрифтом, и, помимо этого, изобразительные элементы в виде иероглифов, не могут идентифицировать товары, поскольку плохо запоминаемы для российского потребителя.

Также коллегия отмечает, что при восприятии потребителем комбинированных обозначений, состоящих из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, так как словесный элемент легче запоминается.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что, как было указано выше, словесный элемент «SCHENGEN» заявленного обозначения воспроизводит название деревни, расположенной в Великом герцогстве Люксембург (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78697/Шенген>)), а словесный элемент «shengyuan» отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесный элемент заявленного обозначения и словесный элемент «shengyuan» противопоставленного знака [1] выполнены стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Кроме того, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного знака [1] не приводит к сложности его прочтения, поскольку

изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ «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» заявленного обозначения являются однородными товарам 33 класса МКТУ «Whisky; fruit extracts, alcoholic; brandy; alcoholic extracts; perry; hydromel [mead]; hydromel [mead]; cider; aperitifs» («виски; фруктовые экстракты, алкогольные; бренди; спиртовые экстракты; перри; гидромель [мед]; гидромель [мед]; сидр; аперитивы») противопоставленного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (алкогольным напиткам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2022.