


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 17.08.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Транссервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701944, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения «  » в качестве товарного знака по заявке № 2019701944 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.01.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с заявлением о внесении изменений в перечень товаров и (или) услуг, представленным заявителем 27.02.2020, к рассмотрению принят следующий

перечень товаров и услуг: 32 – «*коктейли на основе пива; пивной напиток; составы для изготовления напитков*», 33 – «*напитки алкогольные, кроме пива*», 35 – «*продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через Интернет; распространение образцов; реклама; услуги магазинов и Интернет-магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продаже товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*».

Роспатентом 15.04.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701944 на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому словесный элемент «WISKARIK» является транслитерацией слова «вискарик», производного от «виски». Виски – крепкий алкогольный напиток с объемной долей спирта 40-45 %. Сущность технологии заключается в перегонке сброженного сула из ржи, овса, кукурузы, ячменного солода и выдержке полученного спирта-сырца в дубовых, обугленных внутри бочках от 3 до 10 лет. В течение этого периода бесцветный спирт превращается в виски – ароматный напиток темно-соломенного цвета (см. Экспертиза напитков В.М. Поздняковский, В.А. Помозова, Т.Ф. Кисилева, Л.В. Пермякова, Новосибирск, издательство Новосибирского университета, 2000 г., стр. 69). С учетом сказанного установлено, что словесный элемент «WISKARIK», занимающий доминирующее положение в заявленном обозначении, в отношении товаров 33 класса МКТУ – «*виски*» и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, указывает на вид товара и назначение услуг, что препятствует регистрации заявленного обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Также экспертизой приведены источники в сети Интернет (<https://ru.wiktionary.org>, https://russian_argo.academic.ru/, <https://zen.yandex.ru>, <https://kartaslov.ru>, <https://slowari.ru>), согласно которым в обиходе слово «вискарик» является указанием на вид товара, кроме того, отмечено, что слово «вискарик» дано во многих современных словарях: «вискарик» –

разговорное – то же, что виски. В отношении товаров, не являющихся виски, и для услуг, не связанных с продвижением и снабжением виски, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товара и назначения услуг.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2020, заявителем приведены следующие доводы:

- в ответе на уведомление от 11.10.2019 заявителем были представлены доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности на дату подачи заявки, которые не были учтены при вынесении решения;

- регистрация товарного знака «ВИСКАРИК» по свидетельству № 334106, принадлежащего заявителю, в отношении однородных товаров и услуг является основанием для регистрации заявленного обозначения;

- зная, что обозначение «ВИСКАРИК» зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ, заявитель предпринял ряд действий, которые связаны с большими финансовыми затратами: провел переговоры с целью отчуждения товарного знака «ВИСКАРИК», разработал дизайн упаковки с этикеткой, содержащей обозначение «ВИСКАРИК» / «WISKARIK», подписал договор от 12.04.2019 о предоставлении неисключительного права на использование обозначения «ВИСКАРИК» с ООО «Опытный завод «НИВА», осуществляющим производство и продажу товара с обозначением «ВИСКАРИК»;

- говорить о том, что факт регистрации товарного знака «ВИСКАРИК» по свидетельству № 334106 не влияет на регистрацию заявляемого обозначения, нельзя;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, реализуется на территории России в разных регионах, эту продукцию ООО «Опытный завод «НИВА» поставляет через свою сбытовую сеть, начиная с 2016 года (до даты подачи заявки на товарный знак);

- никаких претензий о введении в заблуждение потребителей в отношении вида товара заявителю не поступало;

- заявитель активно рекламирует свою продукцию в сети Интернет, на выставках;

- заявитель передал ООО «Торговая компания Директива» право на использование обозначения «WISKARIK» в том виде, в котором оно подано на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019701944, на основании которого последнее заключило договоры, касающиеся экспонирования продукции заявителя.

На основании вышеизложенного, с учетом дополнительных материалов, а также тех документов, которые были направлены в ответ на уведомление от 11.10.2019, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия договора от 15.11.2018 в отношении товарного знака по свидетельству № 334106 между заявителем и ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп»;

(2) копия договора № 06/12-18 от 03.12.2018 между заявителем и ООО «ДизайнПресс» с приложением и актом;

(3) копии лицензионных договоров от 12.04.2019 и от 14.05.2019 между заявителем и ООО «Опытный завод «НИВА», между заявителем и ООО «Торговая компания Директива»;

(4) копии договоров об экспонировании продукции между ООО «Торговая компания Директива» и АО «Экспоцентр».

Также заявка № 2019701944 содержит представленный заявителем 12.03.2020 ответ на уведомление от 11.10.2019, в котором приведены сведения об использовании обозначения «WISKARIK» для маркировки товара Настойка горькая «ВИСКАРИК/WISKARIK».

К ответу на уведомление от 11.10.2019 приложены следующие материалы:

(5) копия договора поставки № 29/п/18 от 13.08.2019 между ООО «Опытный завод «НИВА» и ООО «Торговая компания Директива»;

(6) список договоров ООО «Торговая компания Директива»;

(7) копия договора поставки № 1128 от 28.03.2016 между ООО «Торговая компания Директива» и ООО «Пивной мастер» с протоколом разногласий;

(8) копия договора поставки № 1226 от 06.07.2016 между ООО «Торговая компания Директива» и ООО «Лабаз» с протоколом разногласий и дополнительными соглашениями;

(9) копия договора поставки № 14 от 18.04.2016 между ООО «Торговая компания Директива» и ООО «Винпром»;

(10) копия договора поставки № 397 от 15.05.2019 между ООО «Торговая компания Директива» и ООО «Альберто»;

(11) копия договора поставки № 1314 от 05.09.2018 между ООО «Торговая компания Директива» и ООО «Велес»;

(12) копия письма заявителя от 21.02.2020;

(13) копии товарных накладных №№ 80153, 80156, 80122 от 25.10.2019, № 90425 от 12.12.2019;

(14) скриншоты страниц в сети Интернет:
https://winestreet.ru/catalog/vodka/wiskarik/goods_129599-wiskarik.html,
https://wine.moscow/product/viskarik_wiskarik_.html.

На заседании коллегии от 25.09.2020 заявителем представлено уточнение доводов возражения, в котором приведены сведения, касающиеся слов «Вискарь» (в Нижегородской губернии означает сильно просмоленный сосновый пень, вынутый из земли с большинством крупных корней и еще неразработанный на смолье, или смольчуг), «Выскирь» (Новгородский – выскорье, выскирд (Вологодской)), «Вискария» (смолка – название красиво цветущего цветка из семейства гвоздичных, разновидностей которого существует более 250). В связи с указанными понятиями заявитель полагает, что заявленное обозначение является фантазийным. Кроме того, повторно отмечается, что обозначение приобрело различительную способность в результате его использования.

Также в уточнении заявителя повторно указано, что факт регистрации товарного знака «ВИСКАРИК» должен быть принят во внимание и рассматриваться как основание для признания обозначения «WISKARIK» соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (22.01.2019) поступления заявки № 2019701944 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.


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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019701944 заявлено



комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «WiskariK», выполненный буквами латинского алфавита, расположенными по дуге, а также изобразительный элемент в виде двух бочонков, расположенный под словесным элементом.

Регистрация испрашивается, с учетом заявления заявителя от 27.02.2020, в отношении следующих товаров и услуг: 32 – «*коктейли на основе пива; пивной напиток; составы для изготовления напитков*», 33 – «*напитки алкогольные, кроме пива*», 35 – «*продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через Интернет; распространение образцов; реклама; услуги магазинов и Интернет-магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продаже товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]*».

Анализ словарно-справочных источников информации, указанных в заключении экспертизы, показал, что слово «WISKARIK», представляющее собой транслитерацию слова «ВИСКАРИК», означает «то же, что виски» (<https://ru.wiktionary.org/wiki/вискарик>, https://russian_argo.academic.ru/1602/вискарик, <https://zen.yandex.ru/search?query=вискарик>, <https://kartaslov.ru/значение-слова/вискарик>, <https://slowari.ru/word/вискарик>), широко используется в разговорной речи по отношению к алкогольному напитку. При этом данные публикации относятся к периоду, задолго до даты подачи заявки № 2019701944.

Согласно словарно-справочным источникам виски (whiskey (whisky)) – крепкий алкогольный напиток (40-50 % спирта и более), вырабатываемый из ячменя, кукурузы, ржи или пшеницы. Перегоняется из сброженного суслу зерна. При производстве виски на основе солодового ячменя (malt whiskey) процесс брожения суслу занимает 48 часов; время ферментации суслу из других сортов зерна – 72 часа. После перегонки виски выдерживается в дубовых бочках и во время выдержки постепенно приобретает янтарный цвет и аромат (Словарь кулинарных терминов, 2012, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/462/виски). Сведения повторяют информацию, представленную в оспариваемом решении (Экспертиза напитков В.М. Поздняковский, В.А. Помозова, Т.Ф. Кисилева, Л.В. Пермякова, Новосибирск, издательство Новосибирского университета, 2000 г., стр. 69).

Коллегия считает необходимым отметить, что в данном случае доминирующий элемент заявленного обозначения – словесный элемент «WISKARIK» – фонетически тождественен слову «ВИСКАРИК». Первая буква слова «WISKARIK» идентична первой букве слова «whiskey (whisky)». С учетом этих обстоятельств вероятность восприятия слова «WISKARIK» как «вискарик» в значении «виски» является очень высокой. Следовательно, словесный элемент заявленного обозначения с очевидностью называет определенный вид товара (виски), ориентирует потребителя относительно всего обозначения в целом. При этом соответствующее восприятие слова «WISKARIK» поддержано изобразительным элементом обозначения в виде двух бочонков, указывающих на неотъемлемую часть процесса изготовления виски.

В связи с указанным доводы заявителя о неочевидности смыслового восприятия слова «WISKARIK», связанного с существованием слов «Вискарь», «Выскирь», «Вискария», являются неубедительными.

Для российских потребителей, знакомых с продукцией «виски», словесный элемент «WISKARIK» заявленного обозначения будет восприниматься как указание, характеризующее продукцию, как соответствующий алкогольный продукт, а также как указание, характеризующее услуги, относящиеся к рекламе и продвижению указанного вида товаров.

С учетом сказанного следует заключить, что словесный элемент «WISKARIK» не является фантазийным по отношению к товарам 32 и 33 классов МКТУ, являющимся виски или содержащим виски в качестве ингредиента, а также не может быть признан охраноспособным в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с указанным видом товара.

Поскольку слово «WISKARIK» доминирует в составе обозначения, то вывод о его неохраноспособности приводит к несоответствию пункту 1 статьи 1483 Кодекса



всего обозначения «

» в целом.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку заявитель является правообладателем товарного знака «ВИСКАРИК» по свидетельству № 334106, а также по причине длительного и активного использования заявленного обозначения для маркировки товаров 33 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя о регистрации товарного знака «**ВИСКАРИК**» по свидетельству № 334106 в отношении товаров 33 класса МКТУ, то данное обстоятельство не меняет выводов коллегии, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Сам по себе факт регистрации иного обозначения не может свидетельствовать об охраноспособности элемента «WISKARIK», смысловое восприятие которого поддержано изобразительным элементом и является очевидным при впечатлении от обозначения в целом. При этом следует принимать во внимание то обстоятельство, что охраноспособность обозначения оценивается на дату подачи заявки. Товарный знак по свидетельству № 334106 существенно отличается от заявленного обозначения визуально, что влияет на восприятие обозначения. При этом обстоятельства, имеющие место на 22.01.2019, свидетельствуют о том, что заявленное обозначение на дату подачи заявки не способно индивидуализировать товары конкретного производителя, поскольку широко используется в отношении идентичных или однородных товаров в обиходе и в средствах массовой информации.

Что же касается довода об активном использовании заявленного обозначения заявителем, то он не может быть признан основанием для регистрации заявленного обозначения.


Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса, в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

Вместе с тем большинство документов, представленных заявителем, касаются периода после 22.01.2019 или не имеют отношения к обозначению «WISKARIK», следовательно, не влияют на вывод об охраноспособности заявленного обозначения.

Так, выполнение договора (2), касающегося этикетки с использованием заявленного

Wiskarik



обозначения «», подтверждено актом от 02.10.2019. Поставка товаров по «рамочным» договорам купли-продажи товаров (например, (7), без указания конкретных наименований товаров) подтверждена товарными накладными (13) от 25.10.2019 и от 12.12.2019.

Договоры об экспонировании продукции (4) касаются выставок, проведенных также после даты подачи заявки № 2019701944 (05.02.2019-18.02.2019, 04.02.2020-17.02.2020).

Более того, использование обозначения только с 2019 года подтверждается письмом заявителя от 21.02.2020 (12), в котором отмечено, что «ООО «Опытный завод «НИВА» с 2019 года изготавливает крепкий алкогольный напиток «настойка горькая» под названием «WISKARIK».

С учетом изложенного коллегия не располагает какими-либо документами, подтверждающими факт широкого и/или интенсивного и длительного использования заявленного обозначения, в результате которого оно приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

Анализ соответствия заявленного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал, что слово «WISKARIK» однозначно ориентирует потребителя относительно вида товара («виски»). Товары заявленного перечня *«напитки алкогольные, кроме пива», а также «коктейли на основе пива; пивной напиток; составы для изготовления напитков»* подразумевают широкий перечень продукции, кроме виски, при маркировке которых данный словесный элемент является ложным указанием относительно вида и свойств товаров. Аналогично, услуги 35 класса МКТУ могут относиться к иным видам товаров, кроме «виски», следовательно, являться ложным указанием относительно назначения таких услуг.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, является правомерным, и у коллегии не имеется оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2020.