

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.07.2021 возражение, поданное ЗиЭйчЭс АйПи Уорлдвайд Сарл, Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018700140, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018700140, поданной 09.01.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ (с учетом изменений, внесенных 29.10.2018).

Согласно материалам заявки № 2018700140 в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой бутылку с крышкой, кольереткой (эмблемой) овальной формы и этикеткой, которая включает словесные элементы «CENOTE», «TEQUILA», «REPOSADO», «100 % PURO DE AGAVE», выполненные оригинальным шрифтом в латинице. Трехмерное обозначение представлено с разных ракурсов (вид спереди, вид слева, вид сзади, вид справа, изометрический вид, вид сверху и вид снизу, а также вид сверху и спереди для детализации верхней части), а именно:



Роспатентом 30.09.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений, предусмотренных пунктами 1, 3, 7 статьи 1483 Кодекса.

Форма бутылки не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ в силу своего функционального назначения, определяемого исключительно или главным образом свойством товаров 33 класса МКТУ, поскольку представляет собой форму емкости, в которой реализуются товары, для которых испрашивается регистрация (см. ГОСТ 10117.2-2001. Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры), является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения слова, кроме «CENOTE», буквы, цифры, символы, штрих-код указывают на вид, свойства, качество, место

производства и импортера товара, объем, представляют собой сведения информационного характера: «100 % PURO DE AGAVE», «FINEST TEQUILA», «Original Mexican Tequila», «REPOSADO», «FILTERED THROUGH MEXICAN CENOTE LIMESTONE», «PRODUCT OF MEXICO», «750 ml», «40 % ALC/VOL» «80 Proof», «Mr. A.F. Cortes Master DISTILLER», «HECHO EN MEXICO», «Imported by Stoli Group (USA) LLC, New York, NY», «PRODUCED AND BOTTLED BY FABRICA DE TEQUILAS FINOS S.A. DE C.V. TEQUILA», «JALISCO», «MEXICO», «® - Registered trademarks, depending on the country, of ZHS IP Americas Sarl, ZHS IP Europe Sarl, ZHS IP Worldwide Sarl Spirits International D.V. or Spirits Product International Property B.N.», «Mr. A.F. Cortes MASTER DISTILLER», «MEXICO», «750 ml», «40 %», «ALC/VOL. (80 Proof)», «GOVERNMENT WARNING: (1) ACCORDING TO THE SURGEON GENERAL, WOMEN SHOULD NOT DRINK ALCOHOLIC BEVERAGES DURING PREGNANCY BECAUSE OF THE RISK OF BIRTH DEFECTS (2) CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IMPAIRS YOUR ABILITY TO DRIVE A CAR OR OPERATE MACHINERY AND MAY CAUSE HEALTH PROBLEMS». Названные элементы являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «TEQUILA» и «REPOSADO» также характеризуют часть заявленных товаров 33 класса МКТУ: *«напитки алкогольные, изготовленные из агавы; крепкие спиртные напитки на основе сока голубой агавы»*. В отношении другой части товаров 33 класса МКТУ: *«аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; 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; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые; напитки на основе спирта; ликеры на основе голубой агавы;*

водка ароматизированная; напитки и коктейли на основе водки» словесные элементы способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств товаров, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении этих товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Включенные в заявленное обозначение слова «MEXICAN» (мексиканский), «PRODUCT OF MEXICO» (продукт Мексики), «HECHO EN MEXICO» (изготовленный в Мексике), «New York, NY» (город Нью-Йорк), «JALISCO» (штат Халиско в Мексике), «MEXICO» (Мексика), «Americas» (Америка) представляют собой географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров, в связи с чем для заявителя, находящегося в Швейцарии, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров и производства товаров, не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «TEQUILA» является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товара № 126 «TEQUILA (ТЕКИЛА)», исключительное право на которое предоставлено «КОНСЕХО РЕГУЛАДОР ДЕЛЬ ТЕКИЛА, А.С. (Совет по Регулированию напитка Tequila (Текила)), Мексика, в отношении товаров «алкогольные напитки» на основании свидетельства № 126/1. В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 30.07.2021 возражении заявитель привел следующие доводы:

- одновременно с подачей возражения заявитель ходатайствует о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно: заявителем удалены из заявленного обозначения следующие элементы: «100 % PURO DE AGAVE», «FINEST TEQUILA», «REPOSADO», «Original Mexican Tequila», «TEQUILA», «REPOSADO», «100 % PURO DE AGAVE», «FILTERED THROUGH MEXICAN CENOTE LIMESTONE», «PRODUCT OF MEXICO», «HECHO EN MEXICO», «Imported by Stoli Group (USA) LLC, New York, NY», «PRODUCED AND BOTTLED BY: FABRICA DE TEQUILAS

FINOS, S.A. DE C.V. TEQUILA, JALISCO, MEXICO», «® - Registered trademarks, depending on the country, of ZHS IP Americas Sarl, ZHS IP Europe Sarl, ZHS IP Worldwide Sarl Spirits International B.V. or Spirits Product International Intellectual Property B.V.», «MEXICO», «750 ml»;

- вышеуказанные изменения устраняют причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации заявленного комбинированного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, отменить решение Роспатента 30.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018700140 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) ходатайство о внесении изменений;
- (2) комплект скорректированных оттисков (проекций) заявленного обозначения, а именно:



Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.01.2018) подачи заявки № 2018700140 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 20.07.2015 № 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: 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.

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 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 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 товаров, охраняемым в соответствии с 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 1497 Кодекса, если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с пунктом 69 Правил изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента; фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента; графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

Обозначение по заявке № 2018700140 представляет собой трехмерное комбинированное обозначение в виде бутылки, основание и поперечное сечение корпуса которой представлено в форме прямоугольника с закругленными углами. Бутылка имеет этикетку, контрэтикетку, пробку, закупоривающую горловину, а также выпуклые элементы в виде слов, эмблемы и печати под сургуч. Обозначение представлено в следующем цветовом сочетании: белый, черный, желтый, голубой,


синий, зеленый, темно-зеленый, бежевый, серый, коричневый. Проекция обозначения представлены выше в настоящем заключении.

Этикетка имеет прямоугольную форму и волнистые края, содержит фотографическое изображение сенота (естественное природное углубление пещерного типа в Мексике), стилизованные изображения четырех медалей, орнаменты, плашки, подпись, символ ®, а также числовые, буквенные и словесные элементы: «ORIGINAL MEXICAN TEQUILA», «CENOTE», «TEQUILA», «REPOSADO», «100% PURO DE AGAVE», «FILTERED THROUGH MEXICAN CENOTE LIMESTONE», «PRODUCT OF MEXICO», «750 ml», «40 % ALC./VOL.», «80 Proof», «Mr. A.F. Cortes», «MASTER DISTILLER».


Контрэтикетка (этикетка на обратной стороне тары) имеет прямоугольную форму и волнистые края, содержит стилизованные изображения четырех медалей, орнаменты, плашку, подпись, штрих-код, символ ®, а также числовые, буквенные и словесные элементы: «CENOTE», «TEQUILA», «REPOSADO», «100% PURO DE AGAVE», «Imported by Stoli Group (USA) LLC, New York, NY; PRODUCED AND BOTTLED BY: FABRICA DE TEQUILAS FINOS, S.A. DE C.V. TEQUILA, JALISCO, MEXICO.», «® - Registred trademarks, depending on the country, of ZHS IP Americas Sarl, ZHS IP Europe Sarl, ZHS IP Worldwide Sarl Spirits International B.V. or Spirits Product International Intellectual Property B.V.», «Mr. A.F. Cortes», «MASTER DISTILLER», «GOVERMENT WARNING: (1) ACCORDING TO THE SURGEON GENERAL, WOMEN SHOULD NOT DRINK ALCOHOLIC BEVERAGES DURING PREGNANCY BECAUSE OF THE RISK OF BIRTH DEFECTS (2) CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IMPAIRS YOUR ABILITY TO DRIVE A CAR OR OPERATE MACHINERY, AND MAY CAUSE HEALTH PROBLEMS.», «MEXICO», «750 ml», «40 % ALC./VOL. (80 Proof)».

Пробка имеет декоративный колпачок, два зажима, расположенных симметрично и содержащих выгравированное слово «CENOTE» и орнамент, его обрамляющий. Пробковая часть, помещаемая в горловину, также содержит слово «CENOTE» и орнамент.



Выпуклый элемент в виде эмблемы овальной формы () , размещенный на передней верхней части корпуса бутылки, содержит орнамент и слова «CENOTE», «REPOSADO», «TEQUILA», «MEXICO».



Выпуклый элемент в виде печати под сургуч () содержит стилизованное изображение растения, числа, символы и слова: «100 % PURE DE AGAVE», «HECHO EN MEXICO».

На правой стороне корпуса бутылки выполнены выпуклыми стилизованное изображение растения, числа, символы и слова: «100 % PURE DE AGAVE», «CENOTE», «FINEST TEQUILA».

Донышко бутылки вогнуто внутрь тары, содержит рифления по всему периметру, клеймо треугольной формы и слово «CENOTE» – выполнены выпуклыми.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – *«аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; 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; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые; напитки на основе спирта; ликеры на основе голубой агавы; водка ароматизированная; напитки и коктейли на основе водки; напитки алкогольные, изготовленные из агавы; крепкие спиртные напитки на основе сока голубой агавы».*

Решением Роспатента отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с его несоответствием пунктам 1, 3, 7 статьи 1483 Кодекса.

Правомерность выводов экспертизы обусловлена следующим.

Бутылка, представленная в качестве заявленного обозначения, является емкостью с горловиной, закупоренной пробкой, покатыми плечиками, которые переходят в тулово (корпус), дно с углублением внутрь корпуса и рифлениями. Все эти элементы являются традиционными и обусловлены функциональным назначением бутылки, обеспечивая возможность комфортного удержания ее в руке, устойчивого положения на плоской поверхности, создавая условия для удобного использования, хранения жидкой продукции и транспортировки. Названные части имеют утилитарное значение. Следовательно, форма заявленной бутылки определяется исключительно или главным образом свойством товаров, для которых испрашивается регистрация – жидкие продукты 33 класса МКТУ.

Символ ®, имеющийся на этикетке и контрэтикетке представленной бутылки, представляет собой символ зарегистрированного товарного знака, предусмотренный статьей 1485 Кодекса, предназначенный для оповещения об исключительном праве на товарный знак. Данный элемент относится к общепринятым символам и не является охраняемым по отношению к любым товарам и услугам, в том числе, товарам 33 класса МКТУ.

Указание «® - Registered trademarks, depending on the country, of ZHS IP Americas Sarl, ZHS IP Europe Sarl, ZHS IP Worldwide Sarl Spirits International B.V. or Spirits Product International Intellectual Property B.V.», имеющееся на контрэтикетке, может быть переведено как «® - Зарегистрированные товарные знаки, в зависимости от страны, ЖС ИП Америкас ООО, ЖС ИП Европа ООО, ЖС ИП Уорлдвайлд ООО, Спиритс Интернешнл Д.В. или Спиритс Продакт Интернешнл Проперти Б.Н.», представляет собой пояснение относительно прав в отношении зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, следовательно, относится к сведениям, касающимся изготовителя (источника) товаров, которые на основании пункта 1 (3) Кодекса относятся к неохраняемым элементам товарного знака в отношении всех товаров.

Слова «PRODUCT OF MEXICO», «MEXICO», «HECHO EN MEXICO», имеющиеся в составе этикетки, контрэтикетки и выпуклых элементов в виде эмблемы

и печати под сургуч, означающие «ПРОДУКТ МЕКСИКИ», «МЕКСИКА», «СДЕЛАНО В МЕКСИКЕ» (<https://translate.yandex.ru/>), указывают на место производства (происхождения) товаров, в связи с чем не соответствуют пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Отсутствие документального подтверждения соответствующего происхождения продукции заявителя, имеющего место нахождения в Швейцарии, является основанием для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса ввиду возможности неверного представления потребителей относительно места производства товаров.

Слова «ORIGINAL MEXICAN TEQUILA», «TEQUILA» и «FINEST TEQUILA», имеющиеся на этикетке, контрэтикетке, правой стороне корпуса и выпуклой эмблеме представленной бутылки, означающие, соответственно «ОРИГИНАЛЬНАЯ МЕКСИКАНСКАЯ ТЕКИЛА», «ТЕКИЛА» и «ЛУЧШАЯ ТЕКИЛА» (<https://translate.yandex.ru/>), являются указанием, идентифицирующим спиртные напитки (товары 33 класса МКТУ) как происходящие с территории или производимые в границах географического объекта Tequila в Мексике, имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые определяются их происхождением, а также указанием места происхождения и хвалебными характеристиками таких напитков.

Право использования обозначения «текила» (tequila) регулируется государством, в котором оно охраняется в качестве географического указания, и в настоящее время предоставлено на основании охранного документа № 669 на имя Government of Mexico (см. сайт ВОИС по адресу <http://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon>), а также свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара № 126 на имя Совета по регулированию напитка Tequila (Консехо Регуладор Дель Текила, А.С.), о чем заявителю сообщалось в запросе от 25.06.2018.

Алкольный напиток Tequila (Текила) изготавливается из сердцевины растения агава текильная вебер, разновидность голубая (семейство амариллисовых), произрастающего только в указанных регионах Мексики. Название товара происходит от названия одноименного муниципалитета Текила штата Халиско

(сведения регистрации № 126 в отношении наименования места происхождения товаров «TEQUILA (ТЕКИЛА)»).

В связи с указанным перечисленные слова «ORIGINAL MEXICAN TEQUILA», «TEQUILA» и «FINEST TEQUILA» относятся к элементам, характеризующим товары «*напитки алкогольные, изготовленные из агавы; крепкие спиртные напитки на основе сока голубой агавы*», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, следовательно, подпадают под положения пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. В отношении иной части товаров 33 класса МКТУ, не отвечающих признакам, присущим такому напитку как текила, данные элементы не соответствуют пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Слово «REPOSADO» (с испанского языка на русский язык: reposado (гл.) общ. – выдержанный, опирающийся на что-либо, осевший, степенный (о поведении), отстоявшийся, пребывающий в состоянии покоя, спокойный, покоящийся на (чем-либо), см. Испанско-русский универсальный словарь, 2013, https://spanish_russian.academic.ru/170262/reposado) представляет собой указание на вид/категорию текилы, которая была выдержана в дубовых бочках в период от двух месяцев до одного года. Текила Репосадо (Tequila Reposado; отдохнувшая текила) – продукт, который подлежит процессу абокадо, подвергающийся процессу выдержки не менее двух месяцев непосредственно в емкостях из дерева дуба (сведения регистрации № 126 в отношении наименования места происхождения товаров «TEQUILA (ТЕКИЛА)»).

Таким образом, слово «REPOSADO», имеющееся на этикетке, контрэтикетке и выпуклой эмблеме представленной бутылки, представляет собой характеристику товара, относящегося к 33 классу МКТУ («*напитки алкогольные, изготовленные из агавы; крепкие спиртные напитки на основе сока голубой агавы*»), следовательно, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса. В отношении иной части товаров 33 класса МКТУ, не отвечающих признакам, присущим такому напитку как текила, данные элементы не соответствуют пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Элемент «100 % PURE DE AGAVE», присутствующий на этикетке, на контрэтикетке, на правой стороне корпуса и на выпуклом элементе в виде печати под

сургуч, может быть переведен как «100 % ЧИСТАЯ АГАВА» (<https://translate.yandex.ru/>), представляет собой указание на состав таких товаров, как «*напитки алкогольные, изготовленные из агавы; крепкие спиртные напитки на основе сока голубой агавы*», а также «*ликеры на основе голубой агавы*», имеющих в испрашиваемом перечне товаров, следовательно, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса. В отношении иной части товаров 33 класса МКТУ, не имеющих в составе агаву, данные элементы не соответствуют пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Элементы этикетки и контрэтикетки «750 ml», «40 % ALC./VOL.», «80 Proof» / «40 % ALC./VOL. (80 Proof)», которые могут быть переведены на русский язык как «750 мл», «40 % спирта в объемном выражении», «80 ед. крепости» / «40 % спирта в объемном выражении (80 ед. крепости)», представляют собой элементы, характеризующие алкогольную продукцию (VOL/ALC – объемная доля спирта в алкоголе; Proof – единица измерения крепости алкоголя; мл – миллилитры (единица измерения объема); числа «40», «80», «750» – величины), следовательно, относятся к элементам, не соответствующим пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров испрашиваемого перечня.

Элемент в виде штрих-кода (штрихового кода) представляет собой машиночитаемый код, состоящий из параллельных линий разной толщины, кодирующих последовательность цифр. Штриховой код состоит из 13 цифр и кодирующих их полосок: 3 цифры, указывающие страну; 4 цифры, указывающие предприятие-производителя товаров; 5 цифр номера товаров на предприятии; цифра контрольного разряда. Штриховой код используется для ввода информации в ЭВМ, для ускорения и снижения стоимости учетных работ и для защиты от преднамеренного искажения данных (<http://www.glossary.ru/>). Таким образом, данный элемент относится к не обладающим различительной способностью, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Элементы этикетки и контрэтикетки «Mr. A.F. Cortes», «MASTER DISTILLER» представляют собой указание имени и должности конкретного лица («Мистер А.Ф. Кортес», «мастер заводской перегонки спирта», <https://www.lingvolive.com>, Кортес – распространенная фамилия испанского и португальского происхождения),

могут быть отнесены к характеристикам испрашиваемых товаров как указание на качество товаров (лицо – гарант качества) или как сведения, касающиеся изготовителя товаров, что также свидетельствует об их несоответствии пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Фраза «FILTERED THROUGH MEXICAN CENOTE LIMESTONE», имеющаяся на этикетке, может быть переведена как «ОТФИЛЬТРОВАНО ЧЕРЕЗ МЕКСИКАНСКИЙ СЕНОТНЫЙ (ПЕЩЕРНЫЙ) ИЗВЕСТНЯК» (см. <https://www.lingvolive.com>; Сенот (cenote) — это естественный провал в известковой породе, который постепенно был заполнен грунтовой пресной водой, см. <https://turlot.ru/ekskursii/poseschenie-senotov-xenotes-ekskursii-po-meksike.html>), характеризует способ производства/стадии производства товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, следовательно, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Имеющееся в составе контрэтикетки указание «Imported by Stoli Group (USA) LLC, New York, NY; PRODUCED AND BOTTLED BY: FABRICA DE TEQUILAS FINOS, S.A. DE C.V. TEQUILA, JALISCO, MEXICO.» может быть переведено на русский язык как «Импортировано компанией Столи Групп (США) ООО, Нью-Йорк, Нью-Йорк; ПРОИЗВЕДЕНО И РАЗЛИТО ПО БУТЫЛКАМ: ФАБРИКА ДЕ ТЕКИЛАС ФИНОС, С.А. ДЕ Ц.В. ТЕКИЛА, ХАЛИСКО, МЕКСИКА.», служит информацией о производителе и импортере, в том числе их местонахождении, в связи с чем не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявитель находится в Швейцарии и не представил каких-либо документов относительно происхождения продукции, в отношении которой используется/планируется использовать заявленное обозначение.

Имеющиеся на контрэтикетке слова «GOVERNMENT WARNING: (1) ACCORDING TO THE SURGEON GENERAL, WOMEN SHOULD NOT DRINK ALCOHOLIC BEVERAGES DURING PREGNANCY BECAUSE OF THE RISK OF BIRTH DEFECTS (2) CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IMPAIRS YOUR ABILITY TO DRIVE A CAR OR OPERATE MACHINERY, AND MAY CAUSE HEALTH PROBLEMS» (может быть переведено как «Правительственное

предупреждение: (1) По словам главного хирурга , женщинам не следует употреблять алкогольные напитки во время беременности из-за риска врожденных дефектов. (2) Употребление алкогольных напитков ухудшает вашу способность управлять автомобилем или работать с механизмами и может вызвать проблемы со здоровьем») представляют собой предупреждение, подлежащее нанесению на этикетки алкогольных напитков в той или иной формулировке в большинстве стран. В частности, в таком виде – в соответствии с Законом США о маркировке алкогольных напитков, см. https://ru.abcdef.wiki/wiki/Alcoholic_Beverage_Labeling_Act, в иной формулировке («алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения») предупреждающее указание приводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 января 2007 года № 49 «Об утверждении предупреждающей надписи на потребительской таре единицы алкогольной продукции о противопоказаниях к употреблению алкогольной продукции». Таким образом, данное предупреждение является сведениями о товаре, относится к характеризующим товары 33 класса МКТУ элементам, то есть элементам, не соответствующим пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все сказанное, вывод о несоответствии перечисленных элементов пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, а также несоответствии заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 33 класса МКТУ в связи с наличием в его составе географических наименований (таких, как «JALISCO», «MEXICO», «MEXICAN», «New York», «NY», «USA»), указаний, идентифицирующих спиртные напитки, как происходящие с определенной территории или производимые в границах географического объекта (таких как «TEQUILA»), указаний свойств товаров («REPOSADO», «100 % PURE DE AGAVE»).

Что касается соответствия заявленного обозначения пункту 7 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает, что сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров «TEQUILA (ТЕКИЛА)» (№ 126) показал их сходство ввиду семантического и

фонетического вхождения словесного элемента «TEQUILA» в состав сопоставляемых обозначений.

Перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, составляет алкогольная продукция, в том числе, изготавливаемая из растения агавы, следовательно, опасность смешения в данном случае крайне высока. Высокая степень ассоциирования с алкогольным напитком, происходящим с территории или производимым в границах географического объекта Tequila в Мексике, обеспечивается также наличием в составе дополнительных неохраняемых элементов, в частности, «100 % PURO DE AGAVE», «PRODUCT OF MEXICO», «HECHO EN MEXICO», «JALISCO», «REPOSADO».

Таким образом, коллегия приходит к выводу о правомерности вышеуказанных выводов экспертизы, что заявителем не оспаривается в возражении.


В материалах возражения по заявке № 2018700140, а также в представленных ходатайствах содержится просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно: исключение чисел, символов, букв/буквосочетаний и слов: «100 % PURO DE AGAVE», «FINEST TEQUILA», «REPOSADO», «Original Mexican Tequila», «TEQUILA», «Reposado», «100 % PURO DE AGAVE», «FILTERED THROUGH MEXICAN CENOTE LIMESTONE», «PRODUCT OF MEXICO», «HECHO EN MEXICO», «Imported by Stoli Group (USA) LLC, New York, NY», «PRODUCED AND BOTTLED BY: FABRICA DE TEQUILAS FINOS, S.A. DE C.V. TEQUILA, JALISCO, MEXICO», «® - Registered trademarks, depending on the country, of ZHS IP Americas Sarl, ZHS IP Europe Sarl, ZHS IP Worldwide Sarl Spirits International B.V. or Spirits Product International Intellectual Property B.V.», «MEXICO», «750 ml».


Коллегия считает, что такие изменения не могут быть внесены на основании положений пункта 2 статьи 1497 Кодекса, поскольку они существенно меняют заявленное обозначение по следующим причинам.

Указанные выше изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом, поскольку меняют фонетическое, смысловое и визуальное восприятие обозначения в целом ввиду расположения в центральной части этикетки предложенных к удалению слов «TEQUILA», «REPOSADO», «100 % PURO DE

AGAVE», изображения медалей со словом «MEXICO», выполнения их в оригинальной графике, создающей целостный образ с иными композиционными элементами этикетки. При этом этикетка является основным элементом, поскольку именно она акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь. Одновременное исключение элементов этикетки «Original Mexican Tequila», «TEQUILA», «REPOSADO», «100 % PURO DE AGAVE», «FILTERED THROUGH MEXICAN CENOTE LIMESTONE», «PRODUCT OF MEXICO» меняет фонетическое, смысловое содержание обозначения, а также визуальное восприятие обозначения в целом.

Таким образом, элементы, предложенные к удалению, в своей совокупности формируют определенный образ обозначения, связанный с продуктом, изготавливаемым из голубой агавы, происходящим с определенной территории (Мексики), и их исключение из заявленного обозначения является существенным, что противоречит пункту 2 статьи 1497 Кодекса.

Кроме того, коллегия отмечает сохранение заявителем на представленных новых проекциях обозначения таких элементов как «REPOSADO», «TEQUILA», «MEXICO» ( выпуклый элемент в виде эмблемы), «FINEST TEQUILA»,

«100 % PURO DE AGAVE» ( правая боковая часть корпуса бутылки), что не устраняет в полной мере несоответствие заявленного обозначения пунктам 1, 3 и 7 статьи 1483 Кодекса и не приводит к возможности его регистрации.

С учетом вышеизложенного, просьба о внесении изменений по заявлениям от 30.07.2021 и 27.10.2021 в заявленное обозначение по заявке № 2018700140 не может

быть удовлетворена. В этой связи, оснований для отмены оспариваемого решения не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2020.