

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 02.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Питейнофф», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2020746923, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020746923, поданной 28.08.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное

**CORN**

обозначение .

Роспатентом 05.07.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020746923 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака на основании положений пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, поскольку в силу своего семантического значения «CORN» в переводе с английского языка на русский язык означает: «зерно, кукуруза, рожь, пшеница, зерновой, кукурузный амер. кукурузная водка» (см. Интернет-словари: <https://www.multitrans.com/>, <https://www.translate.ru/>, <https://translate.academic.ru//CORN/xx/ru/> и др.), не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, например, товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; пиво; пиво солодовое» и др., товаров 33 класса МКТУ «виски; водка; напитки алкогольные зерновые дистиллированные» и др., характеризует их, в том числе указывает на вид, состав, назначение товаров;
- в отношении иных товаров 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение «CORN» будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида, состава, назначения товаров;
- при проведении экспертизы учитывалось значение слова «CORN» именно в той сфере деятельности, к которой относятся заявленные товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.09.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 05.07.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лексическая единица в переводе на русский язык означает: «зерно, маис, песчинка, пшеница, крупинка, кукуруза, зернышко, кукурузная водка» и др. (см. интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы», <https://dic.academic.ru/>), то есть является весьма многозначной;

- потребитель может не знать английского языка, в связи с чем, не знать перевода слова «CORN». Россия стала 39-й из 70 стран, вошедших в рейтинг владения английским языком, составленный компанией «EF» (Education First);

- заявленное обозначение «CORN» может порождать у потребителя дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, связанные с этим словом, что обуславливает отличие и узнаваемость товара;

- недостаточное владение английским языком и незнание многозначности перевода заявленного обозначения «CORN» будет порождать цепь домысливания и рассуждений, а значит, не будет вводить в заблуждение потребителя относительно вида и состава товара;

- заявитель является правообладателем ряда сходных до степени смешения товарных знаков: **KORN** по свидетельству № 445090 с более ранним приоритетом от 18.11.2010, срок действия регистрации товарного знака продлен до

## Корн

18.11.2030; по свидетельству № 823439 с приоритетом от 20.05.2020.

Также подано на регистрацию объемное обозначение бутылки с этикеткой «CORN»

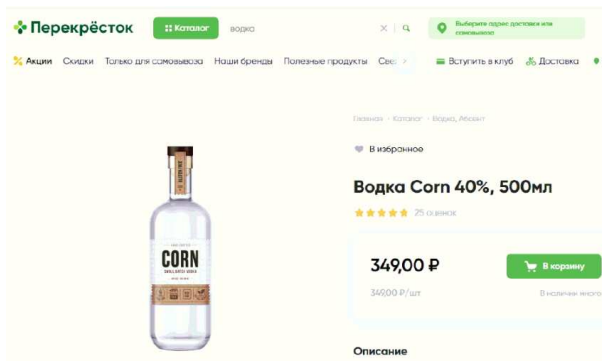


по заявке № 2020753493 ( ), делопроизводство по заявке не завершено;

- заявитель по возражению осуществил все подготовительные процедуры по запуску производства линейки алкогольной продукции под наименованиями «CORN / KORN / КОРН»;

- заявитель разместил производство продукции на заводе ООО "Тульский винокуренный завод 1911", заключив соглашение о совместной деятельности сторон в отношении обозначения "CORN" от 27.10.2020 г. Также заявитель активно предлагает к продаже свою продукцию, в том числе через розничные сети: «Окей», «Глобус», «ПЕРЕКРЁСТОК», «ПЯТЁРОЧКА»;

- заявитель размещает информацию о своей продукции в каталогах федеральных



сетей: X5, Окей, Магнит, например:

- реклама продукции заявителя осуществляется путем размещения публикаций на сайтах: см. Интернет

<http://mysn.ru/files/files/emails/corn/vodkacorn/vodkacorn/vodkacorn.html>, <http://wine-russia.ru/vodka/vodkacorn/yarkayapremeradlyatehktovtrende.html> и т.д.;

- на сайтах сети Интернет представлены отзывы потребителей (<https://www.otzyvru.com/vodka-corn>, <https://irecommend.ru/content/vodka-corn> и т.д.);

- заявитель активно продвигает продукцию под названием «CORN» через социальные сети: например, личная страничка в Инстаграм, созданная в октябре 2020 г., страничка в Яндекс.Дзен <https://zen.yandex.ru/id/601bba27a9134400e048d2b0>, страничка в Телеграм, <https://telegram.express/cornvodka>;

- заявленное обозначение находится длительное время в хозяйственном обороте в определенном сегменте рынка и приобрело различительную способность.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие документы:

- соглашение о совместной деятельности сторон в отношении обозначения "CORN" от 27.10.2020 г. – [1];

- список магазинов розничных сетей Магнит, в которых представлена продукция «CORN» – [2];

- список торговых точек магазинов «ПЕРЕКРЁСТОК», реализующих продукцию "CORN" (938 торговых точек) - [3];

- список торговых точек магазинов «ПЯТЁРОЧКА», реализующих продукцию «CORN» (4360 торговые точки) - [4];
- распечатки журналов «ОКЕЙ», «МОЙ МАГНИТ» за 2021 год - [5].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 02.09.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.08.2020) поступления заявки № 2020746923 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

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 (1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

**CORN**

является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой простое слово английского языка «corn», известное потребителям, которое в переводе на русский язык означает: «зерно, кукуруза, пшеница, маис, овес, рожь, зерновой, кукурузный, хлебный, пшеничный, кукурузное зерно» (см. электронные словари: [translate.yandex.ru](https://translate.yandex.ru), <https://wooordhunt.ru/word/corn>, Т.А. Сиротина «Современный англо-русский русско-английский словарь: 45 000 слов + грамматика», М.: Изд-во «БАО-ПРЕСС», ООО «ИД «РИПОЛ классик», 2006 г., 800 стр., стр. № 59).

Таким образом, семантика словесного элемента «corn» для потребителя очевидна ввиду заложенного в него смысла и домысливания не требует.

Часть заявленных товаров представляют собой алкогольные и безалкогольные напитки, при изготовлении которых используются зерно, кукуруза, зерновые культуры, хлеб и т.д. Например: «хлебное вино» - разновидность самогона, русский национальный алкогольный напиток, дистиллят, приготавливаемый «из бражки или перебродившего с дрожжами хлебного сусла, получаемого, подобно пивному суслу и квасу, при посредстве солода и хлебной муки» (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki>); водка из кукурузного дистиллята; водка ржаная или пшеничная (см. <https://zen.yandex.ru/media/id/5c8f5e6b7bef2900b3f23d35/5-marok-kukuruznoi-vodki-kotoruiu-mojno-kupit-v-rossii-60cf441d1ecc344c67620c1f>), квас - традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>), пшеничное пиво - ферментированное пшеничное пиво,



характеризуется добавкой к ячменному солоду пшеничного солода или пшеницы при изготовлении пивного сусла (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Таким образом, в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ «*вино ячменное [пиво]; квас; коктейли на основе пива; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива; шенди; напитки на базе риса, кроме заменителей молока*», товаров 33 класса МКТУ «*арак; бренди; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [спиртные напитки]; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; эссенции спиртовые*», приготовленных с использованием зерновых культур, заявленное обозначение без домысливания прямо, а не через ассоциации, в силу заложенного в него смысла указывает на состав, свойства, сырье, из которого изготавливаются указанные товары, что не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель считает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате использования, в подтверждение чего с материалами возражения были представлены документы [1-4], анализ которых показал следующее.

Соглашение о совместной деятельности сторон в отношении обозначения "CORN" от 27.10.2020 г., заключенное между заявителем и ООО «Тульский винокуренный завод 1911» [1], распечатки журналов «ОКЕЙ», «МОЙ МАГНИТ» за 2021 г. [5], данные соцсети Инстаграм (октябрь 2020 г.) датированы позже даты подачи заявки, что не позволяет их учет при оценке приобретенной различительной способности заявленного обозначения. Списки магазинов розничных сетей «Магнит», «ПЕРЕКРЁСТОК», «ПЯТЁРОЧКА», в которых представлена продукция «CORN» [2-4], страницы соцсетей «Яндекс.Дзен», «Телеграмм» не содержат дат, сведений по объемам реализуемой продукции, данных фактического использования

заявленного обозначения, в связи с чем, не могут быть положены в основу выводов коллегии о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

Доводы о существующих на имя заявителя регистраций товарных знаков «KORN / КОРН» в отношении однородных товаров не приводят к иным выводам коллегии. Так, указанные товарные знаки представляют собой иные слова и отличаются от заявленного обозначения, обладающего описательным смысловым значением в отношении части заявленных товаров. Довод заявителя о незнании потребителями английского языка и, соответственно, английского слова «CORN» не способствуют преодолению требований для отказа в регистрации товарного знака по пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Английский язык является наиболее распространенным и востребованным среди иностранных языков на территории Российской Федерации. При этом слово «CORN» относится к словам общеупотребимой лексики и известно рядовому потребителю.

Заявителем не были представлены фактические сведения о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемы 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 журналах, газетах информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением до даты подачи заявки.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. В отношении остальной части товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические;*

*напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; сусло виноградное неферментированное; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; вина; вино из виноградных выжимок; джестивы [ликеры]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; сидр грушевый; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», при производстве которых не используются зерно, кукуруза, зерновые культуры, хлеб заявленное обозначение ввиду заложенного в него смысла является ложным относительно сырья, из которого изготавливаются товары, их состава, что противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Иного материалами возражения не доказано.*

Таким образом, у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 05.07.2021.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2021.**