


## 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 29.10.2020, поданное ООО «Объединенные пензенские водочные заводы», г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744843, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019744843 с приоритетом от 06.09.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744843. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Указанное решение обосновано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент "ВОДКА" обозначает алкогольный напиток, смесь очищенного спирта с водой (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/25518>), вследствие чего данный словесный элемент не обладает различительной способностью и является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует часть заявленных товаров 33 класса МКТУ, указывая на их вид («водка»).

Вместе с тем, заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ВОДКА», в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ, не являющихся водкой («аперитивы; бренди; вина; виски; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; 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; ром; сидр грушевый; сидры; винные напитки»), будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ЛЮКС», который означает «высшего класса, разряда, сорта» (<http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/14345>), и в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ указывает на их свойства и качество, вследствие чего также является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В дополнение, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее



зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «» по свидетельству № 660529 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019744843, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [КУЗНЕЦКАЯ ВОДКА ЛЮКС], в то время как противопоставленный товарный знак имеет следующее звучание: [КУЗНЕЦКАЯ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по семантическому признаку сходства, так как в сравниваемых обозначениях отсутствует подобие заложенных идей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.09.2019) поступления заявки №2019744843 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 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.

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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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

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

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

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


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

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

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

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



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из стилизованной этикетки с изображением городского пейзажа, над которым выписаны словесные элементы «КУЗНЕЦКАЯ», «ЛЮКС», «ВОДКА», выполненные оригинальными шрифтами заглавными буквами русского алфавита.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является элемент «КУЗНЕЦКАЯ», который выполнен крупным шрифтом в верхней части знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ основано на

несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 1 статьи 1483 Кодекса, пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



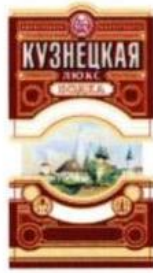
Анализ заявленного обозначения «  » на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесные элементы «ВОДКА», «ЛЮКС» не занимают доминирующее положение в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент "ВОДКА", обозначает алкогольный напиток, смесь очищенного спирта с водой (<http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/03/us132510.htm?cmd=0&istext=1>), то есть для части испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ («водка») данный словесный элемент будет восприниматься в качестве характеристики товаров, указывая на их вид, вследствие чего для указанного вида товаров заявленное обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словосочетания «ВОДКА» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение также включает в свой состав словесный элемент «ЛЮКС», который обозначает «отличающийся высоким качеством» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/люкс>) и для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ будет носить хвалебный характер, а также указывать на их свойства и качество, в связи с чем может быть включен в заявленное обозначение как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.






Анализ обозначения «  » на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По отношению к товарам 33 класса МКТУ, а именно: «аперитивы; бренди; вина; виски; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; 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; ром; сидр грушевый; сидры; винные напитки», не являющихся водкой, словесный элемент «ВОДКА» является ложным указанием вида товаров, а также способным ввести в заблуждение относительно назначения перечисленных товаров, что обуславливает несоответствие данного элемента требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, в отношении вышеуказанной части товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком [1], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.



Противопоставленный знак [1] «  » является комбинированным, состоящим из стилизованной этикетки, на которой расположен словесный элемент «Кузнецкая», выполненный оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из слов русского языка «КУЗНЕЦКАЯ», «ВОДКА», «ЛЮКС» (как указывалось раньше словесные элементы «ВОДКА», «ЛЮКС» являются неохраняемым, в силу чего не будет проанализированы на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса).

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «КУЗНЕЦКАЯ»/«Кузнецкая», при этом кузнецкий представляет собой «свойственный кузнецу, характерный для него» (<https://slovar.cc/rus/tolk/44789.html>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 33 класса МКТУ «аперитивы; бренди; вина; виски; водка; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; 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; ром; сидр грушевый; сидры; винные напитки» являются однородными товарам «водка; водка анисовая; водка вишневая» 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к родовому понятию «алкогольные напитки», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции; спиртосодержащая пищевая продукция – пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 1,5 процента объема готовой продукции; сусло - спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся полуфабрикатом производства алкогольной продукции, с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения, более 1,5 процента от ее объема, получаемая в зависимости от вида алкогольной продукции из ягод винограда (виноградное сусло), из иных фруктов (фруктовое сусло), из воды, пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов (пивное сусло), из воды и меда (медовое сусло).

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки» и, следовательно, являются однородными.

Также необходимо подчеркнуть, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

С учетом изложенного сопоставляемые товары, по сути, имеют одно назначение, практически совпадают условия их сбыта и круг потребителей, в силу чего существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным 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.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2020.**