

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, рассмотрела возражение, поступившее 15.08.2025, поданное La Gritona LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1786255 на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Регистрация знака «**LA GRITONA**» по международной регистрации № 1786255 произведена на имя заявителя Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 27.03.2024 в отношении товаров «текила; алкогольные напитки, за исключением пива» (англ.: «tequila; alcoholic beverages except beers») 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 16.04.2025 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1786255 (далее – решение Роспатента). Мотивы принятого решения изложены в предварительном отказе, основанном на положениях статьи 1481, подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 3, пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано следующим:

- заявитель является правообладателем тождественного знака в отношении тех же товаров 33 класса МКТУ в соответствии с международной регистрацией

№ 1408629, правовая охрана которого действует; следовательно, в случае предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1786255 заявитель станет правообладателем дублирующей регистрации, что противоречит статье 1481 Кодекса и приводит к несоответствию испрашиваемой регистрации требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- включенное в перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ наименование «текила» является наименованием товара, изготовленного из голубой агавы в виде дистиллированного напитка, производимого исключительно в Мексике в штате Халиско и некоторых муниципалитетах штатов Наярит, Мичоакан, Гуанахуато, Тамаулипас; данное слово относится к наименованию, защищенному в стране-участнице международного соглашения Российской Федерации, а также является наименованием места происхождения товара № 126 (зарегистрированным на основании заявки № 2012713321, поданной 25.04.2012), исключительное право на которое предоставлено Консехо Регулатор Дель Текила, А.С., Мексика; следовательно, соответствующее название не может быть внесено в перечень товаров и должно быть заменено; в связи с этим предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1786255 в отношении товара «текила» не соответствует пункту 7 статьи 1483 Кодекса и в отношении заявителя из Соединенных Штатов Америки вводит потребителя в заблуждение относительно производителя и происхождения товара, не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не согласился с решением Роспатента от 16.04.2025 и представил возражение, поступившее 15.08.2025, в котором отметил следующее:

- заявитель согласен с необходимостью изменения в перечне заявленных товаров слова «текила» на формулировку «спиртные дистиллированные напитки из голубой агавы» (англ.: «spirits distilled from blue agave»);

- заявитель принял решение о прекращении правовой охраны тождественного знака по международной регистрации № 1408629 на территории Российской Федерации, вследствие чего знак по международной регистрации № 1786255 более не может рассматриваться как дублирующая регистрация.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1786255 для измененного перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно: «спиртные дистиллированные напитки из голубой агавы; алкогольные напитки, за исключением пива» (англ.: «spirits distilled from blue agave; alcoholic beverages except beers»).

Заявителем представлены следующие материалы:

1. распечатка из базы МБ ВОИС в отношении международной регистрации № 1408629 с переводом на русский язык;
2. сведения о международных регистрациях иных правообладателей с внесенными в перечень изменениями;
3. распечатка из базы МБ ВОИС в отношении международной регистрации № 1786255 о публикации № 2025/46 Gaz изменений перечня регистрации для испрашивания правовой охраны на территории Российской Федерации.

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

С учетом даты международной регистрации (27.03.2024) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 11 статьи 1483 Кодекса по основаниям, предусмотренным статьей 1483 Кодекса, правовая охрана также не предоставляется товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Статьей 1481 Кодекса установлено, что на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный

знак; свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения:

- 1) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении

однородных товаров, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких географического указания или наименования места происхождения товара;

2) включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом, а также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с такими географическим указанием или наименованием места происхождения товара и может ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такие географическое указание или наименование места происхождения товара.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Знак по международной регистрации № 1786255 представляет собой словесное обозначение «**LA GRITONA**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с установленными мотивами отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1786255 недопустимым являлось сохранение в перечне товаров формулировки «текила», что послужило основанием для применения положений пункта 7 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что слово «текила» является указанием, идентифицирующим спиртные напитки (товары 33 класса МКТУ) как происходящие с территории или производимые в границах географического объекта в Мексике, имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые определяются их происхождением, а также указанием места происхождения таких напитков. Право использования обозначения «текила» регулируется государством, в котором оно охраняется в качестве географического указания, и в настоящее время в

Российской Федерации предоставлено на основании свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара № 126 на имя Консехо Регуладор Дель Текила, А.С., Мексика.

Алкольный напиток 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 (см. сведения регистрации № 126 в отношении наименования места происхождения товара «tequila (текила)»).

Следовательно, внесение охраняемого наименования «текила» в перечень товаров противоречит правовому режиму охраны наименований мест происхождения, а также является нарушением пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, присутствие в перечне товаров знака заявителя из Соединенных Штатов Америки слова «текила» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его производства, что не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С целью преодоления указанных мотивов отказа заявитель инициировал процедуру внесения изменений в перечень товаров.

В соответствии с записью от 13.11.2025, опубликованной в Бюллетене ВОИС по международным знакам № 2025/46 Gaz от 27.11.2025, перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации № 1786255 на территории Российской Федерации, изменен следующим образом: «спиртные дистиллированные напитки из голубой агавы; алкогольные напитки, за исключением пива» (англ.: «spirits distilled from blue agave; alcoholic beverages except beers»).

Таким образом, спорное наименование «текила» (англ.: «tequila») более не содержится в перечне товаров для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации, в связи с чем установленные оспариваемым решением мотивы несоответствия международной регистрации № 1786255 подпункту 1 пункта 3, пункту 7 статьи 1483 Кодекса заявителем преодолены.

Анализ соответствия заявленного обозначения подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «**LA GRITONA**» по своему составу и способу воспроизведения полностью совпадает со знаком «**LA GRITONA**» по международной регистрации № 1408629, которому ранее (решением Роспатента от 14.01.2019) предоставлялась правовая охрана на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 17.05.2018 в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)» (англ.: «alcoholic beverages (except beers)») (в последующем формулировка изменена на «алкогольные напитки, за исключением пива» (англ.: «alcoholic beverages except beers») согласно изменению в базовой регистрации). Оба обозначения представляют собой идентичные словесные элементы, выполненные одинаковыми буквами одного алфавита без графических или стилистических отличий, что позволяет сделать вывод об их тождестве.

Поскольку испрашиваемый заявителем перечень товаров в международной регистрации № 1786255 содержит, в том числе, формулировку «алкогольные напитки, за исключением пива» (англ.: «alcoholic beverages except beers»), которая совпадает с формулировкой товаров, в отношении которых ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1408629, то предоставленный ранее и испрашиваемый объемы правовой охраны действительно совпадают в части указанной позиции.

Следует отметить, что «дублирование» исключительного права противоречит существу исключительного права, удостоверяемого в порядке статьи 1481 Кодекса одним охранным документом, и, как следствие, двойная регистрация нарушает публичный порядок Российской Федерации и квалифицируется как нарушение общественных интересов в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем заявитель обратился в МБ ВОИС с заявлением об отказе от правовой охраны знака по международной регистрации № 1408629 на территории

Российской Федерации, о чем внесена запись от 09.08.2025, опубликованная в Бюллетене ВОИС по международным знакам № 2025/38 Gaz от 02.10.2025.

Поскольку правовая охрана знака по международной регистрации № 1408629 в связи с волеизъявлением заявителя с 09.08.2025 не действует на территории Российской Федерации, «дублирование» исключительного права более не возникает.

Таким образом, основания, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, также не подлежат применению к заявленному обозначению в отношении откорректированного перечня товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2025, отменить решение Роспатента от 16.04.2025 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1786255 в отношении товаров «spirits distilled from blue agave; alcoholic beverages except beers» 33 класса МКТУ.