

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 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РТД Боттлерс», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020734481 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020734481 подано на регистрацию 03.07.2020 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Айсберг», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 04.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020734481 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование однородных товаров производства корпорации «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation» (Канада). Iceberg Vodka - водка, производимая канадской компанией Iceberg Vodka Corporation . Водка производится с использованием воды из айсбергов, собранных у побережья Ньюфаундленда, смешанной с нейтральным зерновым спиртом из персиков и сливочной кукурузы из Онтарио. Ассортимент продукции Iceberg включает водку, джин, ром и ароматизированную водку. Это единственный национальный бренд водки премиум-класса, который полностью принадлежит и производится в Канаде. Золотой победитель - Craft Spirit Competition 2019 Золотой победитель - World Spirits Competition в Сан-Франциско 2019 г». (см(<http://patsliquororlando.com/product/iceberg-vodka>; <https://nliquorcorp.com>; <https://www.iceberg.ca/>).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Талый айсберг», по свидетельству №489455, с приоритетом от 20.10.2011 на имя ООО «ПИРСЕН», г. Людиново, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными товарам 33 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.11.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение Iceberg в отношении товаров 33 класса МКТУ неизвестно на территории Российской Федерации, так как товар под указанным наименованием не поставлялся и не реализовывался в России, что подтверждает информация с официального сайта канадского производителя, чей рынок сбыта охватывает лишь небольшую территорию, а именно: Канада, США, есть ссылка о возможности дистрибьюции в Южную Африку и Китай, однако в каталоге продукции для распространения на территории Китайской Народной Республики эта продукция даже не указана/не представлена;

- приведенные экспертизой ссылки из сети Интернет, в том числе на иностранные сайты, публикующие информацию также и на иностранном языке, указывают лишь на то, что водка под наименованием Iceberg производится на территории Канады и реализуется на ограниченной территории, но абсолютно никак не доказывает то, что продукция водка Iceberg (CA) не только широко, а вообще известна среднестатистическому российскому потребителю;

- заявитель обращает внимание на то, что информация, размещенная на сайтах Интернета, не имеет документального подтверждения даты размещения, а также неизменности ее содержания. Кроме того, особенность Интернета состоит в беспрепятственности размещения любой, даже безответственной, информации и не имеющей практической невозможности ее удаления;

- отсутствие продукции - водка Iceberg (CA) на российском рынке, а также предложений к продаже такой продукции на территории Российской Федерации свидетельствует о том, что у рядового российского потребителя не может возникнуть какой-либо ассоциативной связи между товаром (водка Iceberg) и его изготовителем «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation», так как ни сама продукция, ни ее вкус неизвестны широкому кругу потребителей;

- согласно сведениям, размещенным на сайте ВОИС, существует ряд международных зарегистрированных товарных знаков, а также национальных брендов, имеющих в своем составе словесный элемент АЙСБЕРГ/ICEBERG в отношении товаров 33 класса МКТУ. Все знаки зарегистрированы на разные лица и действуют на территории нескольких стран;

- вместе с тем, заявитель по возражению в настоящее время осуществляет производство, введение в гражданский оборот алкогольной продукции под наименованием «ICEBERG» в транслитерации, совпадающей с «АЙСБЕРГ»;

- заявитель активно предлагает к продаже – водку «ICEBERG», в том числе, через розничные сети. Продукция представлена в сети магазинов Перекресток, Пятёрочка, ОКЕЙ;

- противопоставленный товарный знак «Талый айсберг» по свидетельству №489455 не сходен до степени смешения с заявленным обозначением «АЙСБЕРГ»;

- кроме того, ООО «ПИРСЕН», правообладатель товарного знака по свидетельству №48455 направил, еще на стадии экспертизы, 08 июля 2021 г. в Роспатент письмо - согласие на регистрацию товарного знака «АЙСБЕРГ» по заявке № 2020734481, которое не было учтено экспертизой.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020734481 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Копия Договора возмездного оказания услуг № 55/2021 от 02.02.2021 г. – 2л.;

2. Копия Договора № 10/06-2020-БИ поставка комплекта форм от 10.06.2020 г. – 7 л.;

3. Соглашение о совместной деятельности сторон в отношении обозначения «ICEBERG» от 11.05.2021 г., заключенное между ООО «РТД Боттлерс» и ООО «Тульский винокуренный завод 1911» на 6 л. с приложением;

4. Данные с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка о производстве ООО «Тульский винокуренный завод 1911» алкогольной продукции – Водка «Айсберг», с использованием обозначения «ICEBERG»;

5. Декларация о соответствии на продукцию «ICEBERG» от ООО «Тульский винокуренный завод 1911».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.07.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

Заявленное обозначение является словесным «Айсберг», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

В решении экспертизы было указано, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ICEBERG», используемое канадским производителем «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation», для маркировки товаров, однородных заявленным, а именно, водки.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компанией «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation», Канада под обозначением «ICEBERG», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 33 класса МКТУ, выпускаемых данной компанией под рассматриваемым обозначением. Помимо прочего, невозможно установить дату размещения информации на сайтах <http://patsliquororlando.com/product/iceberg-vodka>; <https://nlliquorcorp.com>; <https://www.iceberg.ca/>, чтобы соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения.

Кроме того, из информации из Интернета с сайта <https://winestreet.ru/article/vodka-guide/1378/>, следует, что обозначение «ICEBERG» в

отношении товаров 33 класса МКТУ неизвестно на территории России, так как товар под указанным наименованием не поставлялся и не реализовывался на территории России.

Таким образом, из указанных экспертизой ссылок нельзя сделать вывод о том, что компания «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation», Канада ведет активную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В связи с чем, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «Айсберг» будет ассоциироваться именно с компанией «Newfoundland and Labrador Liquor Corporation», Канада и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Также, коллегия отмечает, что заявителем были представлены документы, доказывающие, что он ведет хозяйственную деятельность по производству товаров 33 класса МКТУ.

Из представленных документов [1, 2] следует, что заявителем заключены договоры на разработку рецептуры и подготовки купажа (с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Договор возмездного оказания услуг № 55/2021 от 02.02.2021) и договор по изготовлению комплект форм для производства стеклотары – бутылки Iceberg (с ООО «ТПГ «ГЛАСС ДЕКОР» Договор № 10/06-2020-БИ поставка комплекта форм от 10.06.2020).

Кроме того, заявителем представлено соглашение о совместной деятельности сторон в отношении обозначения «ICEBERG» с ООО «Тульский винокуренный завод 1911» [3].

Таким образом, заявитель ведет деятельность, направленную на производство и выпуск товаров 33 класса МКТУ под обозначением «ICEBERG»/«Айсберг».

С учетом изложенного, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, в качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2020734481 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен словесный товарный знак [1] «ТАЛЫЙ АЙСБЕРГ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного товарного знака [1] на стадии экспертизы товарного знака по заявке №2020734481 предоставил письменное согласие на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, которое было представлено 06.07.2021.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует

учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2020734481 и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем, введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания, также, для отмены решения Роспатента от 04.10.2021 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Также коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] «ТАЛЫЙ АЙСБЕРГ», на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 15 декабря 2021 года по делу № СИП-258/2021, досрочно прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В связи с чем, указанный товарный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2020734481 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2021, отменить решение Роспатента от 04.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020734481.