

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 16.10.2023. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Мазараки Л.Б., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022714033, при этом установлено следующее.

Заявка №2022714033 на регистрацию словесного товарного знака «**ПОРТОСИТИ**» была подана на имя заявителя 05.03.2022 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 05.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022714033 в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, было указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**ПОРТО**» (ПОРТО или портвейн - это крепленое вино, производимое на северо-востоке Португалии, см. <https://kartaslov.ru/значение-слова/портвейн>) в силу своего семантического значения и на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса способен ввести потребителя в заблуждение

относительно вида всех заявленных товаров 32 класса МКТУ и всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, за исключением «вина; вино из виноградных выжимок». Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ и части заявленных товаров 33 класса МКТУ, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, указано, что словесный элемент «ПОРТО» - портвейн или порто – это крепленое вино, которое производится на северо-востоке Португалии в долине реки Дору. Этот алкоголь имеет категорию «названия, контролируемого по происхождению» – *Regiao Demarcada do Douro*, которая закреплена законами Португалии и актами Евросоюза (см. Интернет, например, <http://portopro.ru/>; <https://www.cigarpro.ru/drinks/Porto/>). Таким образом, это обозначение идентифицирует вина как происходящие с территории Португалии и имеющие соответствующее качество и определенную репутацию, в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно характеристик заявленных товаров.

Также заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на имя заявителя (Мазараки Лев Борисович, 121087, Москва, Береговой пр-д, 5а, корп.3, кв.138), поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение "ПОРТОСИТИ" является искусственным словом, из него нельзя вычленять отдельные элементы и интерпретировать их как обозначение какого-либо конкретного понятия. Оно не является лексической единицей, известным, общепринятым термином, указывающим на какой бы то ни было вид товара и отсутствует в лексических и терминологических словарях. Кроме того, заявленное обозначение выполнено без пробелов, буквами одного алфавита,

одинаковым шрифтом и кеглем, в связи с чем может рассматриваться исключительно как единое неделимое на какие-либо части обозначение;

- разделение экспертизой обозначения "ПОРТОСИТИ" на разные составляющие является неправомерным, поскольку в силу слитного написания гласных и согласных букв в обозначении не представляется возможным выделить в нем отдельные элементы, имеющие определенные значения. Известны сотни товарных знаков с подобным словообразованием. Роспатентом были зарегистрированы товарные знаки «PALMOLIVE» (свидетельство №93566), «LASERJET» (свидетельство №104085), «PROGLIDE» (свидетельство №400062), «ЛОУКОСТУР» (свидетельство №546234), «СУШИМАГ» (свидетельство №570655), «FLYFISH» (свидетельство №514293). Все вышеуказанные примеры обозначений являются сложносоставными словами, состоящими из терминов, указывающих на свойство, назначение или состав товаров, что, тем не менее, не мешает им быть зарегистрированными не только в России, но и в англоговорящих странах. Такие товарные знаки в слитном написании, несомненно, воспринимаются потребителем в качестве искусственного слова, семантически никак не связанного с известными терминами и понятиями. Более того, рядовой российский потребитель не владеет иностранными языками на уровне, достаточном, чтобы точно выделить те или иные элементы и определить их значения;

- словесный элемент "ПОРТО" имеет и другое семантическое значение, кроме представленного экспертизой (см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.): почтово-телеграфные расходы, оплачиваемые заказчиком, клиентом. Учитывая вышеизложенное, нельзя однозначно утверждать, что словесный элемент "ПОРТО" в составе заявленного обозначения ассоциируется исключительно с названием вина и может быть воспринят как указание на место производства товара;

- экспертиза не представила каких-либо документов, которые содержали бы сведения о наличии у потребителей при восприятии заявленного обозначения на дату приоритета стойкой ассоциативной связи с алкогольным напитком "портвейн" и местом его производства (Португалия).

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

С учетом даты подачи (05.03.2022) заявки №2022714033 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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.

Заявленное обозначение «**ПОРТОСИТИ**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление

правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «ПОРТОСИТИ», включающего начальную часть «ПОРТО», хорошо знакомую российскому потребителю и означающую «портвейн» (<https://kartaslov.ru/значение-слова/портвейн>, www.dic.academic.ru, Новый словарь иностранных слов. – by EdwART, 2009). Согласно информации¹, портвейн (или порто) – это крепленое вино, производимое на северо-востоке Португалии в долине реки Дору. Слово «портвейн» происходит от названия одного из главных портовых городов Португалии – Порту, откуда в Англию и другие европейские страны ходили торговые корабли с бочками портвейна на борту. В Англии их называли «вино-порто» или «порто-вино». Портвейн имеет категорию «названия, контролируемого по происхождению» — Região Demarcada do Douro, закреплённую законодательными актами Португалии и Евросоюза. Таким образом, элемент «ПОРТО» указывает на напиток (портвейн), происходящий с территории Португалии и имеющий соответствующее качество.

С учетом вышеприведенной семантики элемента «ПОРТО» (портвейн) следует признать ложный характер заявленного обозначения применительно к товарам 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; 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;

¹ <https://kartaslov.ru/значение-слова/портвейн>, <https://portopro.ru/>, <https://www.cigarpro.ru/drinks/porto/>

напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; 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]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков», товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; 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; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», которые не относятся к портвейну, представляют собой совершенно иные напитки. Так, при восприятии заявленного обозначения у потребителя будут возникать ассоциации с портвейном (вином, обладающим определенными характеристиками), тогда как вышеуказанные товары портвейном не являются и имеют совершенно иные свойства, следовательно, для данных товаров заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду ложных указаний на вид товара и его характеристики.

Кроме того, представляется обоснованным довод, положенный в основу решения Роспатента, о том, что заявленное обозначение, включающее элемент «ПОРТО», воспринимаемый в качестве указания на вино (портвейн), произведенное в Португалии, будет вводить потребителя в заблуждение относительно места

происхождения товаров, места нахождения заявителя, находящегося в г. Москве. Включение в состав заявленного обозначения элемента, вызывающего ассоциативный ряд с определенной географической местностью в Португалии, никак не мотивировано и не обосновано материалами возражения. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель указывает на то, что элемент «ПОРТО» имеет также значение «почтово-телеграфные расходы, оплачиваемые заказчиком, клиентом», в связи с чем носит фантазийный характер. Вместе с тем, оценка обозначения производится исходя из его восприятия применительно к конкретным товарам, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению. Коллегия полагает, что в отношении заявленных товаров 32 и 33 класса МКТУ заявленное обозначение, начинающееся с элемента «ПОРТО», первоначально акцентирующего на себе внимание потребителя, будет вызывать ассоциации именно с портвейном.

Заявитель приводит довод о том, что средний российский потребитель не владеет английским языком на уровне достаточном, чтобы выделить те или иные элементы и определить их значение, в связи с чем заявленное обозначение будет являться фантазийным применительно ко всем заявленным товарам. Вместе с тем, согласно опросу ВЦИОМ, английский язык является самым распространенным иностранным языком в Российской Федерации, им в той или иной мере владеют 63% россиян, при этом знание иностранного языка гражданами России обычно используют для чтения инструкций или этикеток товаров иностранного производства см. <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/inostrannyj-yazyk-perspektivnaya-investicziya>). Учитывая вышеизложенное, коллегия полагает, что для российского потребителя не будет затруднительным уяснение смысла элементов, составляющих заявленное обозначение.

Что касается упомянутых заявителем примеров регистраций («PALMOLIVE» (свидетельство №93566), «LASERJET» (свидетельство №104085), «PROGLIDE» (свидетельство №400062), «ЛОУКОСТУР» (свидетельство №546234), «СУШИМАГ» (свидетельство №570655), «FLYFISH» (свидетельство №514293), то

они никак не свидетельствуют о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению, поскольку касаются совершенно иных обозначений, охраноспособность которых не является предметом рассмотрения настоящего возражения. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимым порядком с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2023.