

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.09.2022 возражение, поданное Акционерным обществом «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020776941, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020776941 было подано 31.12.2020 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное



обозначение представляет собой комбинированный товарный знак в виде этикетки, в центре которой на двух строках расположено словосочетание «SCOTTISH LAND», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 30.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3(1) и 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «SCOTTISH LAND» в переводе с английского языка означает «ШОТЛАНДСКАЯ ЗЕМЛЯ» (см. словари: <http://slovari.yandex.ru>, <https://translate.google.ru/>), а словесный элемент «SCOTTISH» имеет перевод Шотландия - королевство (государство) в составе Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Великобритании). Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией, см. <https://kartaslov.ru/значение-слова/Шотландия>). В связи с указанным заявленное обозначение в целом может быть воспринято как указание на место происхождения товаров, а также место нахождения их изготовителя.

Заявителем в ответе на уведомление экспертизы были представлены документы, подтверждающие, что товар, маркированный обозначением «SCOTTISH LAND», производится на территории Шотландии компанией Loch Lomond Distillers Limited, являющейся производителем шотландского виски, что, по мнению заявителя, снимает основания для признания обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и местонахождения их изготовителя по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

При этом экспертиза отмечает, что согласно имеющимся в деле заявки документам заявитель не является заказчиком товара, маркированного заявленным обозначением, а выступает в качестве покупателя этого товара у ООО «Торговый дом «Лабаз», который по договору поставки LAB-LOC-250221 от 25 февраля 2021 покупает товар у шотландской компании Loch Lomond Distillers Limited.

Таким образом, существует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя иного лица – АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

Доводы заявителя, представленные в письме-ответе, а также представленные дополнительные материалы не позволяют сделать вывод о том, что заявитель ассоциируется у потребителя с изготовителем виски под обозначением «SCOTTISH LAND», и исключить возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку не доказывает связь продукции, для

маркировки которой предназначено заявленное обозначение, с заявителем, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение «SCOTTISH LAND» является сходным до степени смешения с обозначением «SCOTCH WHISKY (СКОТЧ ВИСКИ- ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ)», заявленным на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара (заявка № 2013731723 с приоритетом от 13.09.2013), на имя АССОЦИАЦИИ ШОТЛАНДСКОГО ВИСКИ, ЕХЗ 8 ХФ, Эдинбург, ул. Атолл Кресент, д. 20, Шотландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, в отношении товаров «виски, дистиллированный алкогольный напиток, произведенный в Шотландии» (по заявке делопроизводство не завершено).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод экспертизы о введении в заблуждение сделан безотносительно того, что заявленное обозначение в целом является фантазийным и не указывает на географическое расположение, что подтверждается семантическим разбором далее в тексте возражения. Кроме того, вывод сделан безотносительно того, что лицо, которое осуществляет производство товаров по заказу заявителя, находится именно в Шотландии, что подтверждается дополнительными документами подтверждающими наличие предпринимательских связей с компанией производителем и поставщиком;

- словесный элемент «Scottish», входящий в состав обозначения, имеет только один перевод на русский язык «шотландский» (см. Яндекс. Словари АBBYY Lingvo, переводчик Google, <https://dictionary.cambridge.org/ru>);

- заявленное на регистрацию обозначение «SCOTTISH LAND», которое используется заявителем для маркировки продукции «виски», как уже было отмечено выше, относится к разряду собственных торговых марок заявителя,

входящего в группу компаний X5 Retail Group. В данном случае, виски производится по заказу заявителя компанией Loch Lomond Distillers Limited. Место нахождения и адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: Glen Cartine Bonded Warehouse, 7 Laigh Road, Catrine, KA5 6SR6 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

- изготовитель продукции, компания Loch Lomond Distillers Limited, входит в Ассоциацию производителей шотландского виски. Подтверждением является информация, размещенная по ссылке на официальном сайте Ассоциации - [https://www.scotch-whisky.org.uk/join-us/members-directory/#letter\\_L](https://www.scotch-whisky.org.uk/join-us/members-directory/#letter_L). Компания Loch Lomond Distillers Limited представила письмо-согласие на регистрацию товарного знака «SCOTTISH LAND», что подтверждает отсутствие заинтересованности в использовании товарного знака заявителя на территории РФ, а также в наличии четких договоренностей о производстве продукции именно для заявителя и его дальнейшей реализации от его имени;

- целью производства продукции, а именно виски «SCOTTISH LAND», компания ООО «Торговый дом «Лабаз», также входящая в группу компаний X5 Retail Group, и являющаяся аффилированной с заявителем по настоящей заявке, заключила договор - поставки № LAB-LOC-250221 от 25/02/2021 года с компанией Loch Lomond Distillers Limited. Заявитель представляет копию Договора и Спецификации к нему, в которой приведено наименование продукции. Также компания ООО «Торговый дом «Лабаз» осуществила действия по получению Декларации о соответствии ЕЭС, скан прилагаются. Кроме того, между заявителем по настоящей заявке, компанией АО «Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК» и аффилированной с ней компанией ООО «Торговый дом «Лабаз» также заключен договор поставки № ВВ-6/2092 от 01.09.2016 года. Копии Договора поставки и Дополнительных Соглашений также прилагаются. В настоящее время продукция уже предлагается к продаже, как в магазинах заявителя, так и других магазинах, принадлежащих компании X5 Retail Group;

- подтверждением известности продукции, маркированной заявленным обозначением, в том числе, служит размещение отзывов о ней на соответствующих

сайтах, таких как: <https://otzovik.com>, пример отзыва [https://otzovik.com/reviews/viski\\_scottish\\_land/?&capt4a=6881664438014520](https://otzovik.com/reviews/viski_scottish_land/?&capt4a=6881664438014520);  
<https://irecommend.ru>, пример отзыва, <https://irecommend.ru/content/viski-scottish-land>;

- учитывая, что виски «SCOTTISH LAND» производится по адресу: Glen Cartine Bonded Warehouse, 7 Laigh Road, Catrine, KA5 6SR6, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, основания предполагать, что потребитель будет введен в заблуждение относительно места происхождения товара или места нахождения изготовителя, отсутствуют, т.к. на этикетке продукции это прямо указано. Вышеизложенное, в совокупности с представленными документами, позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение «SCOTTISH LAND» в целом соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное на регистрацию обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ не является сходным до степени смешения с противопоставленной заявкой на НМПТ, поданной на регистрацию в отношении товаров 33 класса МКТУ, так как они не ассоциируются в целом, отсутствует фонетическое, семантическое и графическое сходство между обозначениями;

- в возражении приводится сравнительный анализ обозначений по признакам сходства;

- учитывая отсутствие фонетического, графического и семантического сходства между противопоставленным знаком и заявленным обозначением, и принимая во внимание, что знаки не ассоциируются друг с другом и не создают общего зрительного впечатления, правомерно сделать вывод о несходстве знаков до степени смешения;

- заявитель по рассматриваемой заявке № 2020776941 входит в Группу Компаний ИКС 5 (X5), представляющую собой крупнейшую в России торговую сеть продовольственных товаров и напитков. Информация, размещенная на этикетке, иллюстрирует факт того, что продукция, маркированная заявленным обозначением, производится по заказу и под контролем заявителя;

- заявитель в ответе на уведомление экспертизы просил ограничить перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ только товаром «виски»;

- неправильное применение положений пункта 7 статьи 1483 Кодекса экспертизой, а именно: отсутствие анализа сходства сравниваемых обозначений в целом, сопоставление отдельных совпадающих словесных элементов сравниваемых обозначений без учета общего восприятия сравниваемых обозначений, отсутствие анализа однородности товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана, с товарами, в отношении которых противопоставленный товарный знак признан общеизвестным, явилось следствием принятия административным органом незаконного и необоснованного решения в отношении обозначения по заявке № 2020776941;

- заявитель просит коллегия обратить внимание на практику Роспатента, сформированную административным органом по регистрации аналогичных обозначений.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 33 класса МКТУ: «виски».

К возражению были приложены следующие материалы:

- копия письма-согласия;
- копии договора, декларации и письмо от ООО «Торговый дом «Лабаз»;
- выдержки из словарей и справочников грамматики английского языка;
- отзывы потребителей о продукции заявителя.

В дополнение к возражению заявителем был представлен социологический опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Заявителем было представлено ходатайство о переносе заседание коллегии, состоявшегося 21.02.2023, мотивированное сбором обширной доказательной базы невозможности введения потребителя в заблуждение, а также представления оригинала письма-согласия шотландской компании Loch Lomond Distillers Limited. В удовлетворении данного ходатайства было отказано, так как заседания коллегии неоднократно переносились, в том числе на основании ходатайств заявителя,

мотивированных теми же доводами, начиная с 25.11.2022, а документов, подтверждающих невозможность ввода потребителя в заблуждение, на дату заседания коллеги не представлено, и, кроме того, с учетом того, что введение в заблуждение относительно изготовителя товара является не единственным основанием для отказа в регистрации товарного знака согласно решению Роспатента от 30.05.2022.

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

С учетом даты подачи заявки (31.12.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием

места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.



Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Scottish land», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное на двух строках на фоне этикетки прямоугольной формы внутри овалообразного контура. Государственная регистрация испрашивается для товара 33 класса МКТУ – виски.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесное обозначение «Scottish», входящее в состав обозначения, имеет только один перевод на русский язык «шотландский» или «Шотландия» (см. Яндекс. Словари АБВУ Lingvo, переводчик Google). Словесный элемент «Land» заявленного обозначения также является лексической единицей английского языка и имеет значение – земля, суша, страна и др. (Яндекс. Словари АБВУ Lingvo). Сочетание слов «Scottish» и «Land» в переводе на русский язык может означать «шотландская земля». С учетом ограничения заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ товаром «виски» отсутствуют основания для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Вместе с тем коллегия отмечает, что слово «Scottish», входящее в состав заявленного обозначения, также как и все словосочетание, с учетом его перевода на русский язык не только как «шотландский», но и как «Шотландия», (см., например, Яндекс. Переводчик <https://translate.yandex.ru>) способно ввести потребителя в



заблуждение относительно места происхождения товара и местонахождения его изготовителя.

При этом следует отметить, что заявителем были представлены документы, подтверждающие, что товар, маркированный обозначением «Scottish land», производится на территории Шотландии компанией Loch Lomond Distillers Limited, являющейся производителем шотландского виски. Место нахождения и адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: Glen Cartine Bonded Warehouse, 7 Laigh Road, Catrine, KA5 6SR6 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. По мнению заявителя, представленные материалы снимают основания для признания обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и местонахождения их изготовителя по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Однако, коллегия отмечает, что согласно имеющимся в деле заявки документам заявитель не является заказчиком товара, маркированного заявленным обозначением, а выступает в качестве покупателя этого товара у ООО «Торговый дом «Лабаз», который по договору поставки №LAB-LOC-250221 от 25 февраля 2021 покупает товар у шотландской компании Loch Lomond Distillers Limited и также не является заказчиком товара.

Таким образом, по мнению коллегии, существует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя иного лица – АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

В отношении довода возражения об известности продукции заявителя под обозначением «SCOTTISH LAND» следует отметить, что представленные материалы не доказывают стойкую ассоциативную связь указанной продукции с заявителем. Что касается этикеток товара с обозначением «SCOTTISH LAND», то согласно общедоступным сведениям из сети Интернет они содержат указание на иного изготовителя - Glenforest LTD, (см. например, <https://yandex.ru/images/search>), т.е. на них не фигурирует компания Loch Lomond Distillers Limited, о которой идет речь в возражении как производителе, не говоря уже о заявителе. В качестве

импортера и организации, принимающей претензии указано ООО «Полини Импорт». Какие-либо сведения о заявителе на этикетке товара отсутствуют, что не позволяет потребителю установить, связь заявителя с товаром, маркированным данной этикеткой.

Довод заявителя о согласии шотландской компании Loch Lomond Distillers Limited, производящей виски, на регистрацию заявленного обозначения не позволяет сделать вывод о том, что именно заявитель ассоциируется у потребителя с изготовителем виски под обозначением «Scottish Land» и исключить возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

В связи с указанным коллегия сочла заявленное обозначение не удовлетворяющим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности решения Роспатента.

Также в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака в заключении экспертизы указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, что обосновано сходством до степени смешения с обозначением «SCOTCH WHISKY (СКОТЧ ВИСКИ - ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ)», заявленным на регистрацию в качестве наименования места происхождения товаров в отношении товара «виски, дистиллированный алкогольный напиток, произведенный в Шотландии» на имя другого лица ранее даты подачи заявки №2020776941.

Сравнительный анализ на тождество и сходство сопоставляемых обозначений показал, что они могут ассоциироваться в целом, несмотря на отдельные отличия.

Фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного обозначения на регистрацию наименования места происхождения товара обусловлено фонетическим сходством и смысловым тождеством словесных элементов сравниваемых обозначений, а именно входящих в их состав элементов «Scottish»/«Scotch» (в переводе с английского языка – шотландский, шотландец, см., Яндекс. Словари), на которые падает логическое ударение в обозначениях и с которых начинается восприятие обозначений

потребителями, так как расположены в начальной наиболее сильной позиции знаков в отличие от словесных элементов «Land» и «Whiskey».

Что касается графического признака сходства обозначений, то использование в заявленном обозначении оригинального шрифта не позволяет сделать вывод об отсутствии возможности ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку графическое сходство в данном случае имеет второстепенное значение. При этом изображение этикетки прямоугольной формы с овалообразным контуром внутри, входящее в заявленное обозначение, служит лишь фоном для словесного элемента и не имеет настолько оригинального характера, что можно было бы сделать вывод о качественно ином уровне визуального восприятия сравниваемых обозначений потребителем, позволяющим признать невозможность их смешения в гражданском обороте.

Также следует отметить, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного наименования места происхождения товаров усиливается в связи с тем, что государственная регистрация товарного знака по заявке №2020776941 испрашивается, также как и обозначения, заявленного на регистрацию наименования места происхождения товара в отношении товара «виски».

С учетом вышеизложенных обстоятельств можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о правомерности вывода, изложенного в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленного заявителем социологического опроса – аналитической записки по результатам пилотного опроса 150 респондентов по вопросу «Мнение респондентов относительно сходства/различия обозначений «Scottish land» и «Scotch Whiskey», а также возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителей продукции, маркированной данными обозначениями» коллегия отмечает, что результаты данного опроса не могут быть положены в основу вывода о несходстве знаков и отсутствии вероятности их смешения, так как мнение респондентов, полученное без учета анализа признаков

сходства до степени смешения товарных знаков и обозначений, установленных Правилами, применяемыми при экспертизе обозначений, а также методических подходов, выработанных при таком анализе, нельзя признать объективным и обоснованным. Также следует отметить, что опрос 150 респондентов не может отражать реальную картину восприятия сравниваемых обозначений многомиллионным российским населением. Отсутствие приложенных анкет социологического исследования не позволяет в полной мере оценить результаты представленного опроса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2022.**