


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.12.2021 возражение, поданное компанией БиЭкс ХОЛДИНГ Лтд, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020730375, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2020730375 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.06.2020 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 31.08.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемых элементов всех словесных элементов по причине несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что помимо словесных элементов, указанных заявителем в первичных материалах заявки в качестве неохраняемых («ПЕРЦОВАЯ НАСТОЙКА»,

«НАСТОЙКА», «контроль качества продукта на каждом этапе»), неохраноспособным также является словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ» (где «Настоящий» - подлинный, действительный, не поддельный, см. Толковый словарь Ожегова С.И. Ожегов, Шведовой Н.Ю., Интернет-словари <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/119690> и др.), поскольку указывает качество товаров, носит хвалебный характер, вследствие чего является неохраняемым.

Заявителем не было представлено какого-либо документального подтверждения факта приобретения заявленным обозначением различительной способности.

В поступившем возражении заявитель оспаривает исключение из охраны словесного элемента «НАСТОЯЩАЯ», при этом его доводы сводятся к следующему:

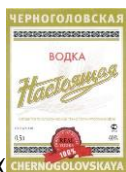
- заявитель не согласен с исключением словесного элемента «НАСТОЯЩАЯ» из правовой охраны, поскольку указанный словесный элемент является многозначным, не является характеристикой товара, не является термином, необходимость использования которого важна для реализации третьими лицами заявленных товаров 33 класса МКТУ;

- Суд по интеллектуальным правам неоднократно указывал, что при предоставлении правовой охраны элементу товарного знака необходимо учитывать сведения о регистрации иных товарных знаков на имя одного и того же заявителя (см. например, постановление от 18.04.2019 по делу №СИП-619/2018, постановление от 13.07.2020 по делу №СИП-948/2019, постановление от 30.09.2019 по делу №СИП-153/2019, постановление от 14.12.2020 №СИП-300/2020, постановление от 26.02.2021 по делу №СИП-315/2020, и др.), при этом президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 04.10.2021 по делу №СИП-1047/2020 указал, что административный орган при регистрации других товарных знаков тем же лицом связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков, а элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии

возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью;

- поскольку Роспатентом ранее были приняты решения о регистрации товарных знаков со словесным элементом «НАСТОЯЩАЯ» в качестве охраняемого для товаров 33 класса МКТУ, со стороны заявителя не требуется дополнительное доказывание охраноспособности данного словесного элемента;

- так, на имя заявителя для товаров 33 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки, в составе которых в качестве охраняемого элемента указано слово



«НАСТОЯЩАЯ»: «**ЧЕРНОГОЛОВСКАЯ**» по свидетельству №241661 с датой регистрации от



28.03.2003, «**НАСТОЯЩАЯ**» по свидетельству №603424 с датой регистрации от



27.01.2017, «**НАСТОЯЩАЯ**» по свидетельству №604374 с датой регистрации от



03.02.2017, «**НАСТОЯЩАЯ**» по свидетельству №605811 с датой регистрации от 16.02.2017,



«**НАСТОЯЩАЯ**» по свидетельству №799206 с датой регистрации от 24.02.2021, «**НАСТОЯЩАЯ**»



по свидетельству №817753 с датой регистрации от 28.06.2021;

- президиум Суда по интеллектуальным правам много раз отмечал (например, в постановлении от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020), что нормы права должны применяться и толковаться единообразно, а сходные фактические обстоятельства - оцениваться одинаково;

- с учетом наличия у заявителя серии товарных знаков, содержащих охраняемый словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ», и правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, очевидно, что исключение словесного элемента «НАСТОЯЩАЯ» из правовой охраны, не соответствует действующему законодательству и актуальной правоприменительной практике.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020730375 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ «настойки перцовые» с исключением из правовой охраны всех слов, кроме слова «НАСТОЯЩАЯ».

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлялись следующие документы:

(1) Товарно-транспортные накладные:

(1.1) между ООО «Стеллар Спирите и Ботлинг» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №1625 от 06.08.2020, №1895 от 10.09.2020;

(1.2) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Агроаспект» №3799 от 19.06.2020, №7160 от 09.09.2021;

(1.3) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Агроторг» № 3797 от 19.06.2020, №9276 от 11.11.2021;

(1.4) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Атак» №2381 от 24.03.2021;

(1.5) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Ашан», ООО «Ашан Флай», ООО «Ашан Флай Сибирь» №4804 от 17.06.2021, №7931 от 05.10.2021; №8639 от 26.10.2021;

(1.6) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и АО «Дикси Юг» №3197 от 28.05.2020, №3340 от 01.06.2020;

(1.7) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Копейка-Москва» №7960 от 05.10.2021, №3801 от 19.06.2020;

(1.8) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Лента» №7660 от 27.09.2021;

(1.9) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «О'кей» №2585 от 31.03.2021;

(1.10) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и АО «ТД «Перекресток» №454 от 30.01.2020, №9329 от 12.11.2021;

(1.11) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Рост-Алко» №7846 от 30.09.2021, №10616 от 20.12.2021;

(1.12) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Сладкая Жизнь Н.Н.» №8049 от 07.10.2021,

(1.13) ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Союз Святого Иоанна Воина» №2013 от 08.04.2020, №7608 от 23.09.2021;

(1.14) между ООО «Мособлалкоторг» и ЗАО «Водочная Компания Подмосковья» от 03.12.2013, 30.12.2013;

(2) Договоры поставки: между ООО «Стеллар Спиритс Ботлинг» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» от 17.09.2019; между ООО «Авоська–два» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №18/2963 от 01.12.2018, между АО «Дикси Юг» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №6911-Ю-ДЗ от 2018 г., ООО «Лента» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №С-25904 от 30.03.2018, ООО «Окей» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №ВЗ-ДО-80-19ДП от 01.03.2019, ООО «РОСТ-АЛКО» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №004 от 04.08.2021, Многосторонний договор (Х5) №6-1-100/000105-18 от 01.07.2018;

(3) Дипломы и медали: диплом «Лучшая водка 2020» в номинации «Открытие года», диплом лауреата международного конкурса «лучший продукт 2021» + золотая медаль;

(4) Фотографии журналов о наличии акций в магазинах «Верный», «Лента», «Перекресток», «Пятерочка», «Дикси» за 2021 год;

(5) Сведения из сети Интернет:

(5.1) статья «Водка «Настоящая» получила приз ежегодной Национальной премии «Товар Года» за «Высокие стандарты качества»; <https://www.business-top.info/?p=155217> на 11.12.2014;

(5.2) продажа водки «НАСТОЯЩАЯ» в сетей «Перекресток», «Впрок» и отзывы за 2015-2019 годы, <https://www.vprok.ru/product/nastoyaschaya-vodka-nast-platinovaya-40-0-51--538683>;

(6) Судебная практика:

(6.1) Постановление президиума СИП от 24.02.2022 по делу №СИП-762/2021;

(6.2) Постановление президиума СИП от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020;

(6.3) Постановление президиума СИП от 29.10.2021 по делу №СИП-140/2021;

(6.4) Постановление президиума СИП от 10.02.2021 по делу №СИП-432/2020;

(7) Сведения Росалкогольрегулирования об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 03.02.2017 по 21.02.2022 АО «Татспиртпром», ООО «Пантеон», ОАО «Белвино», ООО «Старооскольский ликероводочный завод «Люкс», ООО «БрянскСпиртПром», ООО «Стеллар Спиритс и Ботлинг», ООО «Настоящая Алкогольная Компания».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (14.06.2020) поступления заявки №2020730375 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.


Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Обозначение «» по заявке №2020730375 с приоритетом от 14.06.2020 является комбинированным, представляет собой этикетку с неровными краями, в верхней части которой присутствует словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ», выполненный крупным шрифтом заглавными буквами русского языка на горизонтально ориентированной полосе красного цвета. Под полосой расположены друг под другом словесные элементы «ПЕРЦОВАЯ», «НАСТОЙКА», выполненные заглавными буквами русского алфавита. Под словесными элементами на этикетке изображены два стилизованных перца. В нижней части этикетки на полосе черного цвета между двумя горизонтальными линиями расположено слово «НАСТОЙКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Под нижней горизонтальной линией мелким шрифтом выполнена надпись «контроль качества продукта на каждом этапе».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 33 класса МКТУ «перцовые настойки».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «НАСТОЙКА» представляет собой название спиртного сладкого или горького напитка. Сладкие настойки готовят из купажа (смеси) спиртовых настоев и фруктово-ягодных соков, сахарного сиропа, ректификованного спирта, лимонной кислоты и умягчённой воды; горькие настойки - из купажа спиртовых настоев различных трав, кореньев, семян, листьев, корок цитрусовых плодов и др. лекарственно-технического сырья, ароматизированных спиртов, спиртовых растворов эфирных масел, ректификованного спирта и умягченной воды, см. Большая советская энциклопедия, М.: «Советская энциклопедия», 1969-1978 на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/166880/Настойка>.

Таким образом, под словом «НАСТОЙКА» подразумевается наименование напитка определенного вида и свойств, отнесенного к категории товаров 33 класса МКТУ.

При этом наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «ПЕРЦОВАЯ» (т.е. из перца, с перцем, на перце, перцовый настой, см. Толковый словарь Ушакова Д.Н. на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/935382>) обуславливает вывод о том, что настойка перцовая относится к горьким настойкам, обладает определенными вкусовыми качествами и составом.

Кроме того, в состав заявленного обозначения входит словосочетание «контроль качества продукта на каждом этапе», которое не обладает различительной способностью, вызывает представление о том, что продукция, сопровождаемая данным обозначением, обладает определенным качеством.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о неохраноспособности вышеуказанных словесных элементов согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь слово «НАСТОЯЩАЯ» представляет собой прилагательное женского рода, образованное от слова «настоящий», и, как справедливо указано заявителем в поступившем возражении, имеет несколько значений. Так, согласно словарно-справочным данным (см. Толковый словарь Ушакова на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/876886>) под словом «настоящий» подразумевается: 1. теперешний, совершающийся сейчас, в данное время; 2. теперешнее время, современность; 3. этот, данный; 4. подлинный, действительный, натуральный, не поддельный, не являющийся суррогатом; 5. такой, какой должен быть, должный, соответствующий требованиям.

Исходя из наличия многозначности слова «настоящий», не имеется оснований для вывода о том, что слово «НАСТОЯЩАЯ» вызывает в сознании потребителя какие-либо определенные представления товаре и его свойствах. Восприятие этого словесного элемента требует рассуждений и домысливания, а, значит, не является прямой характеристикой продукции. При этом следует упомянуть, что оспариваемое решение Роспатента не содержит данных о том, что словесное обозначение «НАСТОЯЩАЯ» используется в гражданском обороте производителями алкогольной продукции в качестве общеупотребимой описательной характеристики товаров 33 класса МКТУ.

Необходимо также указать, что при анализе материалов настоящего дела коллегия приняла во внимание довод заявителя о наличии у него исключительного



права на товарные знаки «**ЧЕРНОГОЛОВСКАЯ**» по свидетельству №241661, «**НАСТОЯЩАЯ**» по



свидетельству №603424, «**НАСТОЯЩАЯ**» по свидетельству №604374, «**НАСТОЯЩАЯ**» по



свидетельство №605811, «**НАСТОЯЩАЯ**» по свидетельству №799206, «**НАСТОЯЩАЯ ORGANIC VODKA**» по свидетельству №817753, зарегистрированные для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ «водка», в которых словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ» указан в качестве охраняемого.

В этой связи усматриваются основания для вывода о том, что в сознании потребителя заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ» и выполненное в той же оригинальной графической манере, что и




ранее получившие правовую охрану товарные знаки «**НАСТОЯЩАЯ**» по свидетельству



№799206, «**НАСТОЯЩАЯ ORGANIC VODKA**» по свидетельству №817753, будут восприниматься в качестве продолжения серии товарных знаков заявителя, предназначенных для индивидуализации алкогольных напитков.

Учитывая, что основным индивидуализирующим словесным элементом



заявленного обозначения «» является словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ», ранее уже получивший правовую охрану как в составе вышеуказанного словесного товарного знака по свидетельству №604374, так и в составе комбинированных товарных знаков заявителя по свидетельствам №№241661, «№603424, №605811, №799206, №817753, коллегия пришла к выводу о необходимости соблюдения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа законных ожиданий заявителя по возможности регистрации варианта его товарного знака для однородных товаров 33 класса МКТУ «перцовые настойки».

Что касается документов (1) – (5), (7), представленных заявителем в части сведений о производстве и продвижении продукции 33 класса МКТУ «водка», то они приняты коллегией к сведению.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны словесному элементу «НАСТОЯЩАЯ» в составе заявленного обозначения не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем имеются основания для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2021, изменить решение Роспатента от 31.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020730375.