


**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мировые напитки», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022721291 (далее – решение Роспатента, при этом установлено следующее.


По заявке № 2022721291, поступившей 05.04.2022, испрашивалась



регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака в отношении товаров «*коктейли алкогольные на основе джина*» 33 класса МКТУ.

На основании заявления, поданного заявителем 25.05.2022, заявленное



обозначение изменено. Измененное обозначение «» представляет собой композицию в прямоугольной рамке, включающую расположенные друг под

другом слова «WORLD'S BEST DRINKS», изображение географической карты в окружности с изображением латинских буквы «W B D» и элемент «KING GIN&», выполненный в две строки крупными буквами латинского алфавита. Также обозначение содержит буквосочетание «WD», заключенное в окружность,



выполненное внутри буквы «G» слова «KING» ( ) и имеющее очень маленький размер относительно иных элементов композиции.

Решением Роспатента от 02.05.2023 отказано в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, приведенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому установлено, что:

- включенные в состав заявленного обозначения элементы «GIN&», «WORLD'S BEST DRINKS» и «WD» являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в то же время слова и буквы «KING» и «WBD» соответствуют условиям охраноспособности;

- заявленное обозначение для заявленных товаров 33 класса МКТУ не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени



смещения с товарным знаком «*The King*» по свидетельству № 419044 с приоритетом от 11.08.2009 (срок действия исключительного права продлен до 11.08.2029), зарегистрированным на имя Брэндед Спиритс Лимитед, Куастискай Билдинг, Британские Виргинские Острова, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.06.2023, заявителем представлены следующие доводы:

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 419044, так как для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом;

- в Определении Судебной Коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 300-ЭС19-26515 по делу № СИП-102/2019 установлено, что для комплексного анализа сходства обозначений требуется исследование во взаимосвязи значимости и положений всех словесных элементов составляющих товарный знак;

- словесный элемент «The King» в товарном знаке по свидетельству № 419044 не является доминирующим, так как акцент при произношении товарного знака целиком и логическое ударение приходятся на элемент «HM»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят совершенно разное зрительное впечатление, исключаящее их сходство до степени смешения (аналогичный вывод сделан при рассмотрении Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам иных споров);

- заявленное обозначение представлено в виде этикетки, следовательно, функцию индивидуализации выполняет сочетание элементов с учетом их места в композиции комбинированного обозначения;

- элементы «KING» и «GIN&» заявленного обозначения воспринимаются как единое словосочетание, которое можно перевести на русский язык как «Король Гин»;

- элемент «HM» противопоставленного товарного знака означает «His Majesty» (Его Величество) и является титулом короля Англии (откуда родом производитель), в контексте всего обозначения элемент «HM The King» означает, что алкоголь имеет высокое качество, поддержку и одобрение от короля;


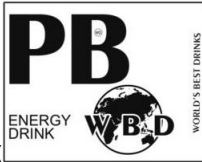
- оспариваемое решение не соответствует принципу правовой определенности, поскольку в период действия правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ были зарегистрированы товарные знаки «**JUNGLE KING**», «**King David**», «**NINZYA KING**» по свидетельствам №№ 693146, 817007, 827969, а ранее регистрации противопоставленного товарного


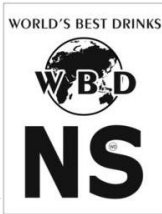
знака действовала правовая охрана таких товарных знаков, как «**KING SIZE**» и «**KING LION**» по свидетельствам №№ 341267 и 224515, что иллюстрирует практику регистрации товарных знаков со словесным элементом «**KING**»;



- элемент «**GIN&**» заявленного обозначения обладает различительной способностью и не может быть исключен из правовой охраны, так как представляет собой имя восточного происхождения (<https://japanese-names.info/first-name/gin/>), а знак амперсанд придает обозначению индивидуальность и неповторимость.


На основании изложенных доводов заявитель просил удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 02.05.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2022721291 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.


В ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии, состоявшемся 08.08.2023, заявителем представлены новые доводы, отсутствовавшие в ранее представленных материалах. В частности, заявителем обращено внимание на то, что на его имя Роспатентом уже зарегистрирована серия товарных знаков, в которых буквосочетание «**WBD**» признано охраноспособным, а именно:


«» по свидетельству № 925159, «» по свидетельству


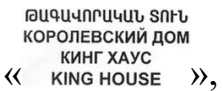
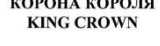
№ 908067, «» по свидетельству № 917814, «» по свидетельству

№ 917008, «» по свидетельству № 933808, «» по свидетельству


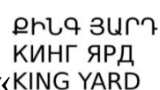


№ 955905 (на основании заявки № 2022746344), «  » по свидетельству

№ 955903 (на основании заявки № 2022746350), «  » по свидетельству  
№ 961613 (на основании заявки № 2022785646).

Заявитель привел дополнительную практику регистрации товарных знаков, включающих слово «KING», а именно: «  », « **APPLE KING** »,

« **King Arthur** », « KING ROBERT II », «  », «  », «  »,  
« **FIVE 5 KING CROWNS** », « The King of Soho », « **KING RICHARD** », « **KING STAG** »,

« **AFRICAN KING** », «  », « **KING'S RANSOM** », « **THE KING'S MAN** », « **THE SUN'S KING** »,

«  », « **KING CAR** », «  », «  », «  », « **ICE KING** »,

« **SILVER KING** », «  », « **Kings Court** », « **King Arthur** », « **KING GEORGE V** »

Изучив доводы возражения, имеющиеся в материалах дела документы и сведения, заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.04.2022) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 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 абзацем первым пункта 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака по заявке № 2022721291 испрашивается



регистрация комбинированного обозначения «», представленного в виде композиции в прямоугольной рамке, включающей расположенные друг под другом слова «WORLD'S BEST DRINKS», изображение географической карты в окружности с изображением латинских буквы «W B D» и элемент «KING GIN&», выполненный в две строки крупными буквами латинского алфавита. Также обозначение содержит буквосочетание «WD», заключенное в окружность, выполненное внутри буквы «G» слова «KING» и имеющее очень маленький размер относительно иных элементов композиции.



Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «коктейли алкогольные на основе джина».

В рамках применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса оспариваемым решением было установлено, что элементы «GIN&», «WORLD'S BEST DRINKS» и «WD» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает указание в качестве неохраняемого элемента слов «WORLD'S BEST DRINKS», которые переводятся с английского языка на русский язык в качестве фразы «ЛУЧШИЕ НАПИТКИ В МИРЕ» (см. <https://translate.yandex.ru/>), имеющей хвалебный характер, относящейся к характеристикам товаров, для индивидуализации которых предназначено обозначение. Данный элемент не соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, однако его периферийное расположение и одновременное доминирование иных элементов обозначения обуславливает возможность признания слов «WORLD'S BEST DRINKS» неохраняемым элементом товарного знака.

Также заявитель не приводил доводов в опровержение исключения из правовой охраны буквенного элемента «WD», составленного из простых букв, не образующих слово, не имеющих какого-либо оригинального графического исполнения. Коллегия полагает правомерным применение к элементу «WD» положений абзаца первого пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом в силу своего



маленького размера ( ) буквосочетание «WD» не оказывает существенного влияния на запоминание знака потребителем и может быть указано в качестве неохраняемого элемента.

В то же время заявитель выразил несогласие с признанием неохраняемым элементом «GIN&», привел довод о возможности восприятия слова «GIN» в качестве

имени восточного происхождения, а знака амперсанд в качестве оригинального графического элемента.

Вместе с тем, согласно выработанному Судом по интеллектуальным правам подходу, «те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. Сила элемента устанавливается: 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака; 2) применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров); 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей». Данный подход отражен, в частности, в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.

Действительно, слово «GIN», являясь лексической единицей иностранных языков, может иметь разные значения: западня, силоч; подъёмная лебёдка; ворот; козлы; джин (хлопкоочистительная машина); джин (можжевеловая водка) (Англо-русский словарь Мюллера); джин (Большой итальяно-русский словарь); джин, можжевеловая водка (Большой немецко-русский словарь) – см. <https://translate.academic.ru/GIN/xx/ru/>.

Применительно к товарам «*коктейли алкогольные на основе джина*», для индивидуализации которых предназначено обозначение, слово «GIN» воспринимается в единственном значении, соответствующим виду алкогольного напитка, составляющего товары заявленного перечня. Коллегия полагает, что адресная группа потребителей установит соответствующее значение рассматриваемого элемента, не прибегая к домысливанию и рассуждениям, поскольку фонетически слово «GIN» идентично слову «джин», характеризующему состав заявленных товаров. Таким образом, коллегия полагает правомерным признание элемента «GIN» характеризующим заявленные товары и не соответствующим подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается знака амперсанд (&), то он используется в качестве символа, заменяющего слово «and» в английском языке. Данный элемент представляет собой


общепринятый символ, вследствие чего его отнесение к элементам, не обладающим различительной способностью и не соответствующим абзацу первому пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В составе заявленного обозначения элемент «GIN&» представлен крупным размером, следовательно, коллегией рассмотрена возможность его исключения из правовой охраны с точки зрения положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При определении того, является ли неохраняемый элемент в заявленном обозначении доминирующим, следует оценивать его пространственное значение в обозначении и принимать во внимание впечатление от зрительного (визуального) восприятия этого элемента, а также всего обозначения в целом.

В рассматриваемом случае композиционное решение обозначения таково, что его восприятие начинается с крупного и визуально активного изобразительного



элемента «», элементы «KING», «GIN» и «&» расположены таким образом, что разделены визуально на части «KING» и «GIN&», при этом центральное местоположение занимает слово «KING». Общее визуальное впечатление не иллюстрирует неразрывную связь фрагментов «KING» и «GIN&». Более того, они не порождают фразу с самостоятельным смысловым значением, поскольку это не обусловлено грамматически. С учетом сказанного включение элементов «GIN» и «&» в состав товарного знака в качестве неохраняемых может быть признано правомерным, поскольку индивидуализирующая нагрузка в обозначении приходится на иные элементы – слово «KING» и изобразительный элемент.

С учетом вышеизложенного выводы оспариваемого решения о несоответствии элементов «GIN&», «WORLD'S BEST DRINKS» и «WD» условиям охраноспособности и, как следствие, признание их неохраняемыми элементами являются правомерными.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В рамках указанных положений законодательства в качестве препятствующего регистрации заявленного обозначения выявлен комбинированный



товарный знак «*The King*» по свидетельству № 419044, представленной в виде композиции, включающий изображения короны, букв «HM», выполненных под изображением короны, и слов «The King», выполненных в нижней части обозначения рукописным шрифтом. Правовая охрана указанного товарного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

При оценке сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. С учетом сказанного в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 419044 именно словесный элемент «The King» является таким сильным элементом. Изображение короны и буквосочетание «HM» поддерживают акцент на словесном элементе, не меняют его смысловое значение.

В свою очередь, присутствие изобразительного элемента в виде планеты в заявленном обозначении направлено на поддержание образа, создаваемого фразой «WORLD'S BEST DRINKS», что снижает его роль в заявленном обозначении, смещая акцент на слово «KING».

Совпадение элемента «KING» в сравниваемых обозначении и товарном знаке обуславливает фонетическое и смысловое сходство их в целом.

Доводы возражения о разных смысловых значениях заявленного обозначения и названных товарных знаков не могут быть признаны убедительными, поскольку добавление «НМ» в значении «Его Величество» к слову, которое означает «король» (<https://translate.yandex.ru/>) не меняет значение этого слова, а напротив, обращает внимание на семантику слова «KING», фактически являясь его синонимом.

В заявленном обозначении слово «KING» не связано грамматически с иными словами, следовательно, его смысловое восприятие также обусловлено значением «король».

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания возникновения разных смысловых образов у потребителей при восприятии слова «KING» в заявленном обозначении и слов «The King» в противопоставленном товарном знаке.

Что касается общего зрительного впечатления, то графический критерий сходства в данном случае имеет второстепенное значение, ввиду превалирования смыслового признака, а также за счет фонетического вхождения в оба обозначения тождественного слова, являющегося основным в каждом из знаков. Выполнение словесных элементов буквами одного алфавита дополнительно сближает заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по данному критерию.

Ссылка заявителя на иные товарные знаки не может быть признана убедительной, поскольку они не имеют отношения к рассматриваемому обозначению. Все приведенные примеры регистраций товарных знаков, в отличие от рассматриваемого случая, касаются обозначений, включающих словосочетания.

Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется. Соответствующий подход отражен в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 419044 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия. Наличие основных признаков сходства свидетельствует о невозможности признания низкой степени сходства обозначений.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 419044, показал, что они представляют собой продукцию одного рода и назначения (алкогольная продукция), одинаковых круга потребителей и условий реализации, вследствие чего имеются основания для признания их однородными в высокой степени.

Вышеизложенный анализ свидетельствует об однородности испрашиваемых заявителем товаров и товаров противопоставленной регистрации № 419044, что наряду с выводом о сходстве обозначения и товарного знака по свидетельству № 419044 приводит к заключению о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 02.05.2023.**