

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 17.08.2021, поданное ООО "Агроторг", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709082 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Золотой терруар» по заявке №2020709082, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок; дигестивы [ликеры и спиртные напитки]; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; вина игристые», указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Включенный в заявленное обозначение словесный элемент «Терруар» - совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности (рельеф, роза ветров, наличие водоёмов, лесных массивов, инсоляция, окружающий животный и растительный мир), определяющая тип и особенности вина, кофе, чая, оливкового масла, сыра, терруарный продукт - продукт, выполненный из сырья, выращенного в определённой местности, в контролируемых условиях, в ограниченном значении это слово соответствует почве виноградника или плантации», см. <https://yandex.ru/turbo/winestreet.ru/s/article/champagne-guide/1364/>, <https://dic.academic.ru/>, в силу своего семантического значения, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой термин, характерный для области деятельности заявителя.

Вместе с тем, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Два терруара Two terroirs» , зарегистрированным за № 609252 с приоритетом 17.03.2016, на имя ООО «Дом Захарьиных», 295017, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Шмидта, 9, офис 20, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с товарными знаками «Золотой», зарегистрированными за № 498608 с приоритетом от 14.12.2010 г., № 498607 с приоритетом от 21.03.2008 г., № 498606 с приоритетом от 22.05.1997 г., на имя ЗАО "МАП", 377789, Республика Армения, Армавирский регион, с.Ленуги, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «ЗОЛОТОЕ», зарегистрированным за № 141688, приоритет 18.04.1995 г., на имя Акционерное общество "КорнетЪ", 121471, Москва, ул.Рябиновая, д.53, стр.3, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с товарным знаком со словесным элементом «Золотой», зарегистрированным за №207752 с приоритетом от 29.03.2000 г., на имя Общество с ограниченной ответственностью "Ликеро-водочный завод "ОША", 644105, Омская обл., Омский р-н, с.Ракитинка, ул.Придорожная, 1, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ.

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


- заявленное словосочетание «Золотой терруар» связано по смыслу и, являясь лексической единицей, обладает определенным значением, возникающим сугубо при совместном использовании слов в той или иной форме;

- при добавлении прилагательного “Золотой” к существительному «терруар», заявленное обозначение в целом приобретает фантазийный характер, что позволяет сделать вывод о том, что оно обладает различительной способностью, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и слово «терруар» не должно быть исключено из правовой охраны;

- слово «терруар» не является термином, поскольку не имеет однозначного лексического значения, а заявленное обозначение «Золотой терруар», состоящее из двух слов, которые в сочетании друг с другом не являются устоявшимся, создает качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в данное обозначение элементов;

- заявленное обозначение для заявленных товаров 33 класса МКТУ имеет исключительно фантазийный характер, является семантически абсолютно нейтральным, не способным каким-то образом напрямую характеризовать заявленные товары;

- подтверждением правомерности того, что слово «терруар» и слово “золотой” в составе словосочетаний приобретают фантазийный характер могут служить регистрации,

например, “ ДВА ТЕРРУАРА
TWO TERROIRS ”, “ Терруар Баккал Су ”, “  ”, “

Терруар Кубани



ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК

” “ ЗОЛОТОЙ ЛИМОН ” по свидетельствам №№ 609252, 592588, 695560, 696169, 628918, 321695, 603319, 242469;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 609252 не являются сходными, отличаются по фонетическому критерию сходства, различаются количеством слогов, слов, звукобуквенным составом;

- графически сопоставляемые обозначения отличаются разницей в количестве слов, использовании разных алфавитов, что влияет на вывод об отсутствии общего зрительного восприятия обозначений;

- по семантике сопоставляемые обозначения являются различными, поскольку заявленное обозначение вызывает ассоциации со сказочной, волшебной почвой, дарующей богатства, а противопоставленный товарный знак включает числительное, которое качественным образом не меняет восприятие знака и не придает фантазийности существительному, к которому оно добавлено, а лишь изменяет его количественный состав, соответственно, ассоциации потребителя в случае, если ему знакомо понятие терруар, будут связаны с двумя разными совокупностями почвенно-климатических факторов и особенностями характеристик двух местностей или будут носить неопределённый характер и ассоциироваться с количественными характеристиками;

- рассматриваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№498608, № 498607, №498606, 141688 не являются сходными до степени смешения и не ассоциируются друг с другом;

- заявленное обозначение содержит в своем составе существительное «терруар», который придает обозначению отличное от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску, а также имеет место фонетическое отсутствие сходства по количеству слогов, слов, составу гласных и согласных;

- в сравниваемых обозначениях используется разный вид шрифта/регистра, а, кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют разную длину, что обуславливает их визуальное отличие друг от друга;

- в заявленном обозначении словесные элементы образуют связное словосочетание, формируя в сознании потребителя фантазийный образ, связанный с магией и волшебством, в то время как слово «Золотой» и «Золотое» в противопоставленных знаках лишены каких-то конкретных характеристик;

- существует ряд регистраций товарных знаков со словесным элементом «Золотой» на имя разных лиц в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, а именно «Золотой петушок» № 283752, «Золотой колос» № 235018/1, «Золотой коготь» № 678258, «Золотой штоф» № 751873, «Золотой Родник» № 194384, «Золотой деликатес» № 300854, «Золотой галеон» № 267746, «Золотой бар» № 585898 и др., что также свидетельствует в пользу предоставления правовой охраны заявленному обозначению;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «Золотой хмель» по свидетельству № 207752 отличаются фонетически, поскольку заявленное обозначение содержит в своем составе существительное «терруар», а противопоставленный знак «хмель», который несмотря на то, что исключен из самостоятельной правовой охраны явным образом влияет на восприятие знака. Указанные словесные элементы придают сравнимым обозначениям отличное друг от друга звучание, что обуславливает отсутствие сходства сравнимых обозначений по фонетическому признаку сходства;

- визуальное отличие сравнимых обозначений обусловлено использованием словесных элементов в разном шрифтовом исполнении;

- сравнимые обозначения включают явным образом несходные между собой существительные, на которые падает логическое ударение, в силу чего обозначения в целом приобретают различную смысловую окраску, что позволяет сделать вывод об отсутствии семантического критерия сходства обозначений;

- таким образом, учитывая отсутствие фонетического, графического и семантического сходства между противопоставленными знаками 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 сопоставляемых обозначений до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.02.2020) поступления заявки №2020709082 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами.

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

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящих только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые термины, являющиеся лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. 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. 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.

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. 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).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Золотой терруар», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского языка с заглавной буквы «З». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения «Золотой терруар» на несоответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявленное словесное обозначение представляет собой словосочетание, которое не является устойчивым, образовано путем слияния двух словесных элементов, прилагательного «Золотой» и существительного «терруар».

Экспертиза в решении Роспатента от 27.05.2021 приводит доводы относительно того, что словесный элемент является неохраноспособным элементом обозначения, поскольку является термином в области деятельности заявителя.

Вместе с тем, коллегией установлено, что слово «терруар» действительно является лексической единицей русского языка и имеет значение «совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности (рельеф, роза ветров, наличие водоёмов, лесных массивов, инсоляция, окружающий животный и растительный мир), определяющая тип и особенности вина, кофе, чая, оливкового масла, сыра, терруарный продукт - продукт, выполненный из сырья, выращенного в определённой местности, в контролируемых условиях, в ограниченном значении это слово соответствует почве виноградника или плантации» (см. <https://yandex.ru/turbo/winestreet.ru/s/article/champagne-guide/1364/>, <https://dic.academic.ru/>) и само по себе не является характеристикой каких-либо товаров.

Коллегия отмечает, что экспертизой не приведены ссылки на какой-либо терминологический словарь или иной специализированный словарь терминов, позволяющий сделать вывод о том, что словесный элемент «терруар», входящий в состав заявленного обозначения, является термином в конкретной области деятельности.

На основании изложенного, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «терруар» следует рассматривать как фантазийное по отношению к заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В подтверждение выводов о том, что словесный элемент «терруар» заявленного обозначения является нейтральным для товаров 33 класса МКТУ, могут служить ранее

зарегистрированные на имя иных лиц товарные знаки “^{ДВА ТЕРРУАРА}
TWO TERROIRS”, “ Терруар Баккал Су ”,



, “ Терруар Кубани ” по свидетельствам №№ 609252, 592588, 695560, 696169.

Таким образом, довод экспертизы о том, что словесный элемент «терруар» заявленного обозначения не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №609252 представляет собой словесное обозначение «^{ДВА ТЕРПУАРА}
TWO TERROIRS», содержащее словесные элементы «ДВА ТЕРПУАРА» и «TWO TERROIRS», выполненные в две строки заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. Словесные элементы «TWO TERROIRS» в переводе с английского языка на русский язык имеют значение «два терпуара» (<https://translate.yandex.ru/>).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры».

Анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров – «алкогольные напитки (за исключением пива)», следовательно, данные товары имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №609252 показал, что они не являются сходными по семантическому признаку сходства обозначений, поскольку заявленное обозначение вызывает ассоциации, связанные с золотой почвой, дарующей богатства почвой, в то время как семантика противопоставленного товарного знака будет связана с двумя

совокупностями почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности.

Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что в сравниваемых словесных элементах сопоставляемых знаков, заложены различные смысловые понятия, что делает их несходными по семантическому критерию сходства.

Фонетически сопоставляемые обозначения также следует признать несходными, поскольку включают в свой состав разное количество слов, слогов, букв и звуков и различной длиной сопоставляемых обозначений.

По графическому критерию сравниваемые знаки следует признать несходными, поскольку противопоставленный товарный знак состоит из четырех слов, в отличие от двух слов в заявленном обозначении. В противопоставленном знаке словесные элементы также выполнены буквами латинского алфавита, в связи с чем есть существенные различия по графическому фактору сходства.

С учетом изложенного сравниваемые знаки являются несходными за счет отсутствия их фонетического, семантического, графического критериев сходства. Следовательно, противопоставленный товарный знак по свидетельству №609252 может не учитываться в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№498608, 498606, 141688, 207752, 498607 представляют собой словесные обозначения «*Золотой*», «**ЗОЛОТОЙ**», «*Золотой хмель*» и комбинированное

**ЗОЛОТОЙ**

обозначение «*Золотой*», в которых основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «Золотой»/«Золотое», поскольку именно данные элементы запоминаются в первую очередь потребителями и на них акцентирует свое внимание потребитель.

В противопоставленном товарном знаке «*Золотой хмель*» словесный элемент «хмель» является слабым, неохраноспособным элементом обозначения. В



противопоставленном товарном знаке «  » изобразительные элементы не являются оригинальными, не оказывают существенного влияния на запоминание его потребителями.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно, как было указано выше, не образует такого-либо устойчивого словосочетания, в связи с чем экспертиза должна проводиться по каждому отдельному словесному элементу, входящему в состав заявленного обозначения.

Сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, поскольку словесный элемент «Золотой» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№498608, 498606, 207752, 498607 фонетически полностью входит в состав заявленного обозначения.

Словесный элемент “Золотое” противопоставленного товарного знака по свидетельству №141688 также является фонетически сходным со словесным элементом “Золотой” заявленного обозначения, в силу тождества гласных букв и слогов, близкого сходства звуков и звукосочетаний, расположением совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава согласных букв.

Следует отметить, что слово “Золотой” находится в начальной позиции обозначения, именно с него начинается прочтение обозначения потребителями и запоминание его в целом.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений.

Семантическое сходство сопоставляемых обозначений обусловлено смысловым тождеством словесного элемента «Золотой» заявленного обозначения и словесного элемента “Золотой” противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№498608, 498606, 207752, 498607, а также одинаковым смысловым сходством противопоставленного товарного знака по свидетельству №141688 со словесным элементом “Золотое”, обусловленным подобием заложенных в обозначениях понятий и идей, связанных с

золотом, характерному для золота, содержащему золото, цветом и блеском, напоминающим золото.

Графически сопоставляемые обозначения являются сходными за счет выполнения сопоставляемых словесных элементов в обозначениях буквами русского алфавита. Следует также отметить, что графический критерий сходства носит, в данном случае, второстепенный характер, в силу указанного фонетического и семантического сходства обозначений.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений по семантическому, фонетическому, графическому факторам сходства обозначений и ассоциированию их друг с другом.

Анализ перечней товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №№498608, 498606, 498607, 207752 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)». Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №141688 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, включенные в 33 класс, в том числе вина, водка, ликеры, коктейли, сидры, настойки горькие, шампанское».

Сопоставительный анализ перечней 33 класса МКТУ, указанных в сравниваемых обозначениях, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров – «алкогольные напитки (за исключением пива)», следовательно, данные товары имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство сопоставляемых обозначений и высокая степень однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, что

является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сопоставляемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что заявитель в возражении не оспаривает однородность сопоставляемых товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в отношении товаров 33 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2021.