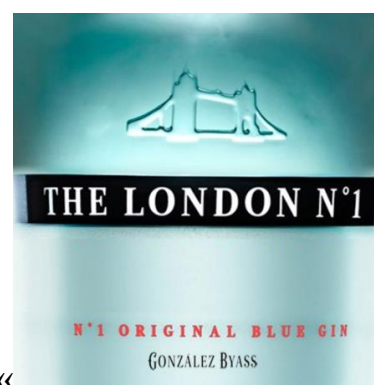
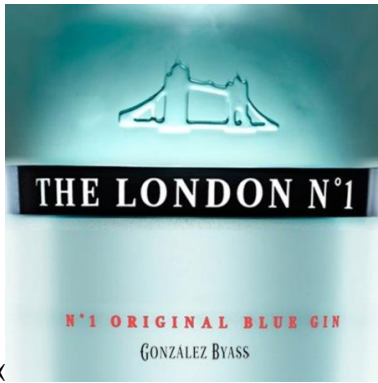


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 25.11.2019 возражение, поданное ГОНСАЛЕС БИАСС, С.А. (GONZALEZ BYASS, S.A.), Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706423, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по заявке № 2018706423 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.02.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ – «джин; напитки, полученные перегонкой, на основе джина».

Роспатентом 24.07.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке № 2018706423 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «LONDON» (в переводе с англ. яз. «Лондон» – столица Великобритании, см. Универсальный русско-английский словарь) является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью, представляет собой географическое наименование и указывает на местонахождение изготовителя товаров. При этом поскольку заявитель находится в г. Херес Де Ла Фронтер (Кадис), Испания, регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «LONDON», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Также установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ORIGINAL BLUE GIN» (ORIGINAL – в переводе с англ. яз. «оригинальный»; BLUE – в переводе с англ. яз. «голубой»; GIN – в переводе с англ. яз. «джин» – английский крепкий спиртной напиток, приготовляемый перегонкой настойки из можжевельных ягод, см. Универсальный русско-английский словарь) являются неохраноспособными в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и свойства товаров. Входящие в состав заявленного обозначения символ и число «№ 1» являются неохраноспособными в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- заявитель не возражает против исключения из правовой охраны элементов «LONDON», «№ 1» и «ORIGINAL BLUE GIN»;

- в отношении возможности введения потребителей в заблуждение заявитель обращает внимание на то, что дистилляция продукции, маркируемой заявленным комбинированным обозначением по заявке № 2018706423, производится в Лондоне компанией THAMES DISTILLERS, LTD, что подтверждается декларацией компании THAMES DISTILLERS, LTD;

- информация о продукции, маркируемой заявленным обозначением по заявке № 2018706423, подтверждает английское происхождение продукции (распечатки с официального Интернет-сайта заявителя (<https://www.gonzalezbyass.com>), с промо-сайта продукции (<https://thelondon1.com>), маркируемой заявленным обозначением, с Интернет-сайта <http://optomvino.ru>).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018706423 для всех товаров 33 класса МКТУ с исключением из правовой охраны элементов «LONDON», «№ 1» и «ORIGINAL BLUE GIN».

С возражением представлены копии следующих материалов:

(1) декларация компании THAMES DISTILLERS, LTD с переводом на русский язык;

(2) распечатки с сайтов <https://www.gonzalezbyass.com>, <https://thelondon1.com>, <http://optomvino.ru>.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.02.2018) поступления заявки № 2018706423 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 пунктом 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.

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

Согласно пункту 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.

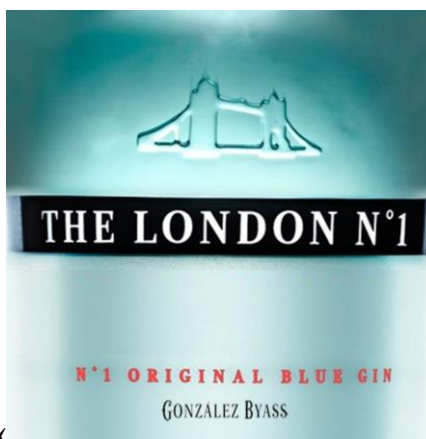
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

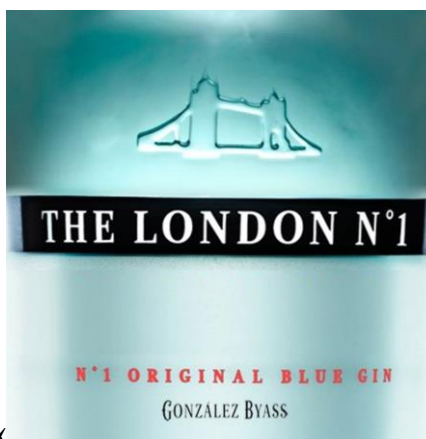
Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018706423 заявлено



комбинированное обозначение «», представляющее собой этикетку прямоугольной формы, содержащую графические элементы, в том числе, стилизованное изображение моста и словесные элементы «THE LONDON № 1», «№ 1 ORIGINAL BLUE GIN» и «GONZALEZ BYASS», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров «джин; напитки, полученные перегонкой, на основе джина» 33 класса МКТУ в белом, черном, красном, бирюзовом, светло-бирюзовом цветовом сочетании.

Оспариваемое решение Роспатента основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В состав заявленного обозначения, помимо графических элементов, входят элементы «THE LONDON № 1», «№ 1 ORIGINAL BLUE GIN» и «GONZALEZ BYASS».

Анализ словарно-справочных источников показал следующее.

Элемент «№ 1» состоит из знака номера, являющегося общепринятым символом (в русской типографике для обозначения порядкового числа предмета при условии обязательного указания числового значения, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28262>), и цифры «1», которые, согласно пункту 1

статьи 1483 Кодекса и пункту 34 Правил, относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Словосочетание «ORIGINAL BLUE GIN», наиболее вероятно, имеет значение «оригинальный голубой джин», указанное заявителем при описании обозначения, и именно в этом значении может быть воспринято средним российским потребителем, является элементом, характеризующим товар, в частности, указывающим на его вид, качество, свойство, ценность.

Элемент «THE LONDON № 1» включает географическое наименование «LONDON» (Лондон – столица Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и крупнейший город на Британских островах, см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, том 26, Москва: «ТЕРРА», 2006 г., с. 454), являющееся элементом, характеризующим товар, а именно указывающим на место его производства.

Таким образом, элементы «№ 1 ORIGINAL BLUE GIN», «LONDON», «№ 1», входящие в состав заявленного обозначения, являются элементами, не соответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

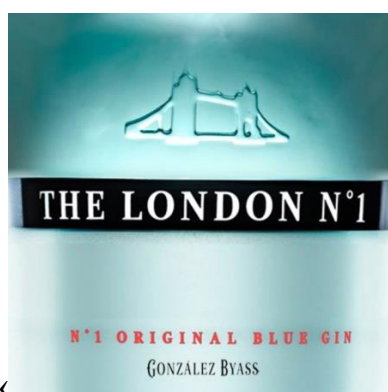
Как следует из возражения, заявитель выразил согласие с указанным выводом, приведенным в заключении по результатам экспертизы, просит зарегистрировать заявленное обозначение с указанием данных элементов в качестве неохраняемых.

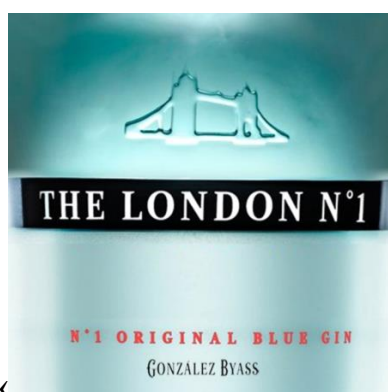
В рассматриваемом обозначении неохраноспособные элементы включены в состав этикетки. При этом элемент «№ 1 ORIGINAL BLUE GIN» имеет небольшой размер и занимает периферийную позицию в композиции обозначения, элементы «LONDON» и «№ 1», хотя и расположены на фоне прямоугольника, размещенного в центральной части этикетки, однако, занимают незначительную часть композиции этикетки в целом и, кроме того, поддерживают смысловой образ, вызываемый графическим элементом в виде стилизованного изображения моста. С учетом сказанного названные элементы могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых на основании положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку признаются не занимающими доминирующего положения.

Вместе с тем в заключении по результатам экспертизы указано также то, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения заявленных товаров, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, так как местом нахождения заявителя является Испания, г. Херес Де Ла Фронтер (Кадис).

При анализе соответствия заявленного обозначения указанным положениям законодательства коллегией приняты во внимание и учтены материалы, которые не были представлены заявителем в ходе экспертизы.

Согласно материалам (1) джин, продаваемый под маркой



«», произведен на винокурне компании THAMES DISTILLERS, LTD, расположенной в г. Лондон.

Коллегия изучила сведения в сети Интернет, касающиеся позиционирования продукции, маркированной заявленным обозначением, на рынке Российской Федерации. Так, предложения к продаже товаров, маркированных заявленным обозначением, повсеместно сопровождаются информацией о месте производства данных товаров (Великобритания), компания, расположенная в Великобритании (имеющая, согласно сведениям сети Интернет 20-процентную долю в Thames Distillers), указана в качестве изготовителя продукции «Джин Лондон №1 Ориджинал Блу Джин (London № 1 Original Blue Gin) алк 47 % об., в стеклянных бутылках», согласно размещенному в сети Интернет сертификату соответствия от 07.02.2011 (см. <https://reestrinform.ru>).

Анализ представленных распечаток из сети Интернет (2), а также иных упомянутых общедоступных источников позволяет сделать вывод о том, что указание «LONDON», содержащееся в заявленном обозначении, представляет собой указание на город, в котором непосредственно осуществляется производство

(дистилляция) заявленных товаров 33 класса МКТУ, следовательно, не является ложным, поскольку не порождает неверного представления о месте происхождения товаров.

Таким образом, коллегия считает возможным снять указанное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения как несоответствующего требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2019, отменить решение Роспатента от 24.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706423.