

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.03.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ядринский», Чувашская Республика, г. Чебоксары (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019732966, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2019732966, поданной 08.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «водка; водка анисовая; водка вишневая; напитки спиртовые;

напитки, полученные перегонкой; настойки горькие» в следующем цветовом сочетании: жёлтый, белый, чёрный, оттенки коричневого, оттенки бежевого, красный.

Роспатентом 23.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019732966 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает элементы: «ВОДКА», «СПИРТОВОЙ ЗАВОД «ЯДРИНСКИЙ»», «КРЕПОСТЬ 40% об.», «объем 0,5 Л», «КЛАССИЧЕСКАЯ», «100 ЛЕТ», которые не обладают различительной способностью и являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ВОДКА», который указывает на вид товара, в связи с чем в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, не относящихся к данному виду товаров, регистрация заявленного обозначения не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Кроме того, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

- **СТОЛЕТ** по свидетельству №285583 с приоритетом от 05.08.2003 – (1), зарегистрированным на имя Каранды Максима Борисовича, Московская обл., Истринский р-н, д.Телепнево, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ;



- по свидетельству № 740700 с приоритетом от 27.06.2018 –



(2), по свидетельству № 670062 с приоритетом от 10.02.2017 –

(3), зарегистрированными на имя Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский ликеро-водочный завод», Чувашская Республика, г. Чебоксары, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Роспатент 19.03.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает доводы экспертизы относительно неохраноспособности элементов «ВОДКА», «СПИРТОВОЙ ЗАВОД», «КРЕПОСТЬ 40% об.», «объем 0,5 Л», «КЛАССИЧЕСКАЯ», «100 ЛЕТ», вместе с тем полагает, что словесные элементы «ЯДРИНСКИЙ», «100 ЛЕТ» могут быть оценены как обладающие различительной способностью;

- заявитель также не оспаривает доводы экспертизы относительно несоответствия заявленного обозначения в отношении части товаров 33 класса МКТУ, не относящихся к товарам «водка», пункту 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем ограничивает заявленный перечень товаров следующими позициями «*водка; водка анисовая; водка вишневая*»;

- в отношении противопоставленного товарного знака (1), заявитель отмечает, что данное противопоставление может быть снято, поскольку в настоящее время правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ,

неоднородных заявленным товарам 33 класса МКТУ. Согласно Государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (1) от 03.02.2021 за №РД 0353690 в отношении товаров 32 класса МКТУ исключительно право на данный товарный знак передано заявителю с выдачей свидетельства №795572;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) не являются сходными, так как включают разные изобразительные и словесные элементы, вид, характер изображений сравниваемых обозначений и их цветовое сочетание различно;

- с точки зрения семантики, сравниваемые обозначения также различны, в силу того, что включают фонетически и семантически разные слова и словосочетания, а именно: «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД» - «СПИРТОВОЙ ЗАВОД «ЯДРИНСКИЙ»»;

- довод экспертизы относительно того, что сходство сравниваемых обозначений обусловлено сходством их внешних контуров, не может быть признан убедительным, поскольку является традиционной для маркировки алкогольной продукции различными производителями, в подтверждение чего заявитель приводит примеры регистрации



товарных знаков, выполненных в виде этикеток:



, (свидетельства №№ 180827, 248685, 193540, 253249, 456212 и др.);

- заявитель отмечает, что является правообладателем серии товарных знаков



(свидетельства № 740290 и

№740294 с приоритетом от 20.09.2018; свидетельство № 699552 с приоритетом от 12.09.2017), в связи с чем заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков, принадлежащих заявителю;

- доводы заявителя об отсутствии сходства обозначений дополнительно подтверждаются данными социологического исследования потребителей алкогольных напитков.

Так, согласно результатам Заключения [3] подавляющее большинство (83%) респондентов ответили, что при просмотре комбинированного обозначения по заявке на регистрацию № 2019732966 «100 лет Классическая» у них не возникло ассоциаций с каким-либо другим конкретным обозначением.

Подавляющее большинство потребителей (88%) полагают, что товары под комбинированным обозначением по заявке на регистрацию № 2019732966 «100 лет КЛАССИЧЕСКАЯ» и товары под товарным знаком № 670062 «100 лет ЧЕБОКСАРСКАЯ ВОДКА» с желтой рамкой производятся разными компаниями. Кроме того, подавляющее большинство респондентов (97%) отмечают, что могут однозначно отличить тестируемые обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы при покупке.

Подавляющее большинство потребителей (88%) полагают, что товары под товарным знаком № 740700 «100 лет ЧЕБОКСАРСКАЯ ВОДКА» в черной рамке и товары под комбинированным обозначением по заявке на регистрацию № 2019732966 «100 лет КЛАССИЧЕСКАЯ» производятся разными компаниями. Кроме того, подавляющее большинство респондентов (97%) отмечают, что могут однозначно

отличить тестируемые обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы при покупке.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019732966 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ, указанного выше.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Сведения о противопоставленном знаке (1);
3. Заключение № 140-2020 от 21.12.2020, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 19.11.202 по 30.11.2020 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей алкогольной напитков (33 класс МКТУ).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.07.2019) поступления заявки № 2019732966 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 при рассмотрении вопроса о ложности или 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 является комбинированным, выполненным в виде этикетки в следующем цветовом сочетании: жёлтый, белый, чёрный, оттенки коричневого, оттенки бежевого, красный.

Заявленное обозначение включает следующие элементы: «ВОДКА», «СПИРТОВОЙ ЗАВОД «ЯДРИНСКИЙ»», «КРЕПОСТЬ 40% об.», «объем 0,5 Л», «100 ЛЕТ КЛАССИЧЕСКАЯ», которые не обладают различительной способностью, указывают на вид, свойства, объем товаров, видовое наименование предприятия и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя относительно того, что элементы «ЯДРИНСКИЙ» и «100 ЛЕТ» могут быть оценены как обладающие различительной способностью и включены в товарный знак как охраняемые элементы, то следует отметить следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Вместе с тем, заявителем не были представлены материалы, доказывающие, что заявленное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров приобрело различительную способность.

С учетом изложенного указанный выше довод не может быть признан убедительным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве оснований для отказа в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение включает словесный элемент «ВОДКА», который указывает на вид товара, в связи с чем в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, не относящихся к данному виду товаров, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Согласно доводам возражения заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ следующими позициями «*водка; водка анисовая; водка вишневая*».

Таким образом, обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно вида товара, отсутствуют, следовательно, заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ соответствует пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

- **СТОЛЕТ** по свидетельству №285583 – (1);



- по свидетельству № 740700 – (2);



- по свидетельству № 670062 – (3).

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

В настоящее время согласно государственной регистрации отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак (1) по договору №РД 0353690 от 03.02.2021 исключительное право на данный товарный знак в отношении всех товаров 32 класса МКТУ передано заявителю (номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора №795572).

Таким образом, правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) действует в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, неоднородных заявленным товарам 33 класса МКТУ, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

С учетом изложенного анализ на сходство и тождество проводится в отношении противопоставленных товарных знаков (1, 2).

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) представляют собой этикетки, в которых все словесные, буквенные, цифровые элементы и знак «%» являются неохраноспособными элементами.

С точки зрения графического признака сходства очевидны визуальные различия между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (1, 2), обусловленные различными изобразительными элементами, входящими в состав сравниваемых обозначений, различным композиционным решением (расположением словесных и изобразительных элементов в композиции обозначений), использованием различных графических приемов (выполнение словесных элементов разными шрифтами).

Так, в верхней части заявленного обозначения содержится стилизованное изображение фигуры утки, расположенной на фоне круга, справа и слева от которого расположены широкие горизонтальные полосы, под которыми в одну линию

расположены 22 прямоугольника одинакового размера, под которым расположены словесные элементы «СПИРТОВОЙ ЗАВОД «ЯДРИНСКИЙ». В центральной части заявленного обозначения расположены элементы «100 лет», «КЛАССИЧЕСКАЯ», «ВОДКА», выполненные оригинальным шрифтом, обозначения «крепость 40% об.» и «объем 0,5 л» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух колосьев. В нижней части расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения поселения Древней Руси, окруженного деревянной крепостной стеной, многочисленными башнями и широким рвом.

В противопоставленных же знаках (1, 2) в верхней части содержатся стилизованные изображения фигуры лося и фужера, заключенные в круг, по внешней окружности которого расположена надпись «год основания завода 1899» под которыми расположены словесные элементы «ЧЕБОКСАРСКИЙ», «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД». В центральной части знаков расположен изобразительный элемент, выполненной в виде композиции под стилизованный рисунок или фотографию, включающую двухэтажное заводское здание, характерное для конца 19-го начала 20 веков, на фасаде которого расположена надпись «КАЗЕННЫЙ ВИННЫЙ СКЛАДЪ». Здание, выполнено в ракурсе (под небольшим углом к зрителю) и выходит на улицу, по которой двигаются люди и повозка с кучером, запряженная лошадей (противопоставленный знак (1)) или двигается мужчина на трехколесном велосипеде и стоят две дамы и мужчина (противопоставленный знак (2)). В нижней части знаков (1,2) расположены элементы «100 лет», «ЧЕБОКСАРСКАЯ», «ВОДКА» и обозначения «крепость 40% об.» и «объем 0,5 л».

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала следующее. Несмотря на то, что все словесные элементы сравниваемых обозначений являются неохранными, они включают разные слова и словосочетания «СПИРТОВОЙ ЗАВОД «ЯДРИНСКИЙ», «КЛАССИЧЕСКАЯ» (заявленное обозначение) и «ЧЕБОКСАРСКИЙ», «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД», «КАЗЕННЫЙ ВИННЫЙ СКЛАДЪ», «год основания завода 1899», «ЧЕБОКСАРСКАЯ» (противопоставленные знаки (1, 2)), которые в целом влияют на визуальные отличия сравниваемых обозначений.

Коллегией также принято во внимание, что заявитель является правообладателем



серии товарных знаков

(свидетельства № 740290 и №740294 с приоритетом от 20.09.2018, свидетельству №699552 с приоритетом от 12.09.2017), в связи с чем заявленное обозначение может быть воспринято как продолжении серии товарных знаков заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №740700, №670062 могут быть признаны несходными.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечнях рассматриваемой заявки и в противопоставленных товарных знаках (1,2), показал, что они относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей, следовательно, признаются однородными (что заявителем не оспаривается).

Однако установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) приводит к отсутствию возможности смешения потребителями товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Кроме того, заявителем было представлено Заключение, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 19.11.2020 по 30.11.2020 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей алкогольной напитков (33 класс МКТУ) – [3], согласно которому:

- подавляющее большинство (83%) респондентов ответили, что при просмотре комбинированного обозначения по заявке на регистрацию № 2019732966 «100 лет КЛАССИЧЕСКАЯ» у них не возникло ассоциаций с каким-либо другим конкретным обозначением;

- подавляющее большинство потребителей (88%) полагают, что товары под комбинированным обозначением по заявке на регистрацию № 2019732966 «100 лет

КЛАССИЧЕСКАЯ» и товары под товарным знаком № 670062 «100 лет ЧЕБОКСАРСКАЯ ВОДКА» с желтой рамкой (противопоставленный знак (2)) производятся разными компаниями. Кроме того, подавляющее большинство респондентов (97%) отмечают, что могут однозначно отличить тестируемые обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы при покупке.

- подавляющее большинство потребителей (88%) полагают, что товары под товарным знаком № 740700 «100 лет ЧЕБОКСАРСКАЯ ВОДКА» в черной рамке (противопоставленный знак (1)) и товары под комбинированным обозначением по заявке на регистрацию № 2019732966 «100 лет КЛАССИЧЕСКАЯ» производятся разными компаниями. Кроме того, подавляющее большинство респондентов (97%) отмечают, что могут однозначно отличить тестируемые обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы при покупке.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.03.2021, отменить решение Роспатента от 23.05.2020 зарегистрировать товарный знак по заявке №2019732966.