

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, поступившее 28.03.2025 от имени МЕСКАЛЬ ДЕ АМОР, С.А.П.И. ДЕ К.В. (MEZCAL DE AMOR, S.A.P.I. DE C.V.), Мексика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023702737, и установила следующее.

Правовая охрана словесного товарного знака «**VERDE^{MA}**» по заявке № 2023702737, поданной 12.01.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно мескаль».

28.05.2024 Роспатентом по указанной заявке было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении от 28.05.2024 указано, что «мескаль» – алкогольный напиток из сбраженного сока агавы – см. например, <http://www.toast.ru/drinks/mezcal/index.shtml>. В 1994 г. в Мексике был принят закон, который защищает использование наименования «мескаль» и строго

регламентирует его изготовление только из разрешенных и утвержденных на правительственном уровне видов агавы, в определенных районах Мексики: NORMA Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas Alcoholicas-Mezcal Especificaciones (Технические характеристики алкогольных напитков «мескаль») (см. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4883475&fecha=12/06/1997, <https://yandex.ru/turbo/s/gotomexico.today/mexico/people/3690.html>, <https://swn.ru/articles/chto-takoe-meskal>, <http://brosaem.info/mezcal.php>, <https://yandex.ru/turbo/s/vinofil.ru/likery/meskal-eto.html>). Официально разрешено производство мескаля в штатах Оахака (Oaxaca), Герреро (Guerrero), Дурango (Durango), Сан-Луис-Потоси (San Luis Potosi) и Сакатекас (Zacatecas). Регулирование производства и сертификацию напитков с использованием обозначения «мескаль» осуществляет организация El CONSEJO MEXICANO REGULADOR DE LA CALIDAD DEL MEZCAL, A.C. – Мексиканский совет по регулированию качества мескаля (сокращ. – «COMERCAM», англ. – The Mexican Council for Quality Regulation of Mezcal – см. <http://www.crm.org.mx>; <http://mezcalphd.com/2013/05/what-is-mezcal-and-why-is-it-happening-now/>).

Право использования обозначения «Mezkal» (мескаль) предоставлено на основании охранного документа №731 на имя правительства Мексики – «Government of Mexico» (см. сайт ВОИС, <https://www.wipo.int/cgilibis/ifetch5?ENG+LISBON+17-00+21581029-KEY+256+0+731+F-ENG+1+1+1+25+SEP-0/HITNUM,NO,APP-ENG+NO%2f731>). Право использования обозначения «Mezkal» (мескаль) в отношении алкогольных напитков может быть предоставлено исключительно производителям, местом нахождения которых являются вышеуказанные районы на территории Мексики, при предоставлении официальных разрешений на использование обозначения «Mezkal» (мескаль). В отсутствие таких разрешений заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения и свойств товара и, следовательно, не подлежит регистрации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертизой было установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с выявлением сходства до степени смешения со следующими товарными знаками третьих лиц:

- товарным знаком «**VERDI**» по свидетельству № 623557 (приоритет: 29.07.2016), зарегистрированным на имя БОСКА КОРА С.п.А., Италия, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;
- знаком «**VERDI**» по международной регистрации № 604118 (приоритет по дате последующего указания: 10.04.1998), зарегистрированным на имя БОСКА КОРА С.п.А., охраняемым в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ;
- знаком «**VERDEO**» по международной регистрации № 928837 (приоритет по дате международной регистрации: 16.05.2007), зарегистрированным на имя SELECCIÓN DE TORRES, S.L., Испания, охраняемым в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поданном 28.03.2025, заявитель выразил несогласие с принятым решением Роспатента и указал следующее:

- заявитель является производителем мескаля, местом регистрации и осуществления деятельности которого является штат Оахака (Мексика), входящий в перечень территорий, на которых разрешено производство мескаля;
- в подтверждение правомерности использования обозначения «мескаль» заявителем представлены сертификаты, выданные Мексиканским советом по регулированию качества мескаля (El Consejo Mexicano Regulador De La Calidad Del Mezcal A.C., COMERCAM) на 2022–2023 годы (выдан 05.01.2022) и на 2024–2025 годы (выдан 12.03.2024), подтверждающие, что адрес производства и регистрации компании МЕСКАЛЬ ДЕ АМОР, С.А.П.И. ДЕ К.В. находится в штате Оахака (Мексика), а также наличие у заявителя разрешения на производство и продажу продукции с наименованием места происхождения «мескаль» (указанные сертификаты выдаются заявителю ежегодно);



- использование заявленного обозначения «**VERDE MA**» в отношении товаров 33 класса МКТУ «мескаль» не вводит потребителя в заблуждение относительно происхождения и свойств товара;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «VERDI» по свидетельству № 623557, поскольку имеет фонетические, графические и семантические отличия: заявленное обозначение «VERDE MA» состоит из слова «VERDE», произносимого как [вер-дэ] и переводимого с испанского языка как «зеленый», а также буквосочетания «МА», произносимого как [ма], образованного от первых букв слов «MEZCAL» и «AMOR», входящих в фирменное наименование заявителя; а противопоставленный товарный знак «VERDI» произносится как [вер-ди] и представляет собой фамилию, что придает ему иное смысловое восприятие;

- в настоящее время заявитель ведет переговоры с правообладателем БОСКА КОРА С.п.А. о выдаче письма-согласия, поскольку одновременное использование товарных знаков «VERDI» и «VERDE MA» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителей товаров, так как компании работают в различных сегментах рынка (вино и мескаль) и поставляют продукцию на различные потребительские полки (документ о согласии планируется представить дополнительно);

- знак «VERDI» по международной регистрации № 604118 охраняется в отношении ограниченного перечня товаров 32 класса МКТУ, а именно безалкогольных напитков, минеральных и газированных вод, сиропов и составов для приготовления напитков (товар «пиво» исключен из перечня); в связи с этим в перечне отсутствуют товары, однородные заявлением товарам «мескаль»;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со словесным знаком «VERDEO» по международной регистрации № 928837, поскольку обозначения различаются по количеству слогов, звуковому составу, графике и смыслу: обозначение «VERDEO» произносится как [вер-дэ-о], состоит из трех слогов и переводится с испанского языка как «зеленеть»;

«позеленение»; при этом заявитель осуществляет ведение переговоров с правообладателем SELECCION DE TORRES, S.L. о совместном существовании товарных знаков, при этом соответствующие документы будут представлены дополнительно;

- обозначение «VERDE MA», предназначенное для маркировки специфического товара «мескаль» мексиканской компании МЕСКАЛЬ ДЕ АМОР, С.А.П.И. ДЕ К.В. не вызовет у потребителя ассоциаций ни с компанией БОСКА КОРА С.п.А. и ее товарным знаком «VERDI», ни с компанией SELECCION DE TORRES, S.L. и ее товарным знаком «VERDEO».

На основании вышеизложенного заявитель просит об удовлетворении возражения, отмене оспариваемого решения от 28.05.2024 и о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023702737 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно мескаль».

В ходе рассмотрения возражения заявителем представлены:

1) сертификаты «COMERCAM» с переводами на русский язык о праве на использование наименования «мескаль»;

2) распечатка из базы данных ВОИС о международной регистрации № 604118.

Заявитель дважды представлял ходатайства от 18.07.2025 и 18.09.2025 о переносе рассмотрения для представления дополнительных материалов, включая согласия и разрешения, однако дополнительных документов, включая фактических данных, свидетельствующих о ведении переговоров, не представлено.

На заседании коллегии 19.09.2025 дополнительно был указан мотив несоответствия заявленного обозначения пункту 5 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием охраняемого наименования места происхождения товара «Mezcal», зарегистрированного 09.03.1995 под № 731, охватывающего территории штатов Оахака, Геррero, Дуранго, Сан-Луис-Потоси и Сакатекас, в отношении товара «spirit», с указанием компетентного органа и правовой базы охраны.

В отношении этого мотива заявитель не представил какой-либо позиции.

В рассмотрении возражения на заседании 14.11.2025 заявитель или его представитель участия не принимали какие-либо ходатайства в материалы дела ими не представлялись.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие представителя заявителя, уведомленного в установленном порядке о рассмотрении возражения и не принимавшего участия ни в одном из заседаний, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.01.2023) подачи заявки № 2023702737 правовая база для оценки охранныспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств – участников этого международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.

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.

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).

Заявленное обозначение «**VERDE^{MA}**» является словесным, представлено так, что слово «VERDE», выполненное буквами латинского алфавита, дополнено в верхней части буквосочетанием «МА», выполненным небольшим по размеру. Правовая охрана заявленного обозначения

испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, мескаль».

В отношении указания в перечне товаров наименования «мескаль» коллегия установила следующее.

Согласно информации, размещенной по ссылке <http://brosaem.info/mezcal.php>, в 1994 году в Мексике был принят закон, который защищает использование наименования «мескаль» и строго регламентирует его изготовление. Данный закон устанавливает требования к производству этого традиционного мексиканского алкогольного напитка, включая перечень разрешенных видов агавы и географические зоны производства. Мескаль разрешено производить исключительно в определенных районах, включая штаты Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosi и Zacatecas brosaem, что направлено на защиту регионального происхождения продукта.

Как отмечается на портале mezcalphd.com (ссылка указана в оспариваемом решении: <http://mezcalphd.com/2013/05/what-is-mezcal-and-why-is-it-happening-now/>), регулирующим органом, осуществляющим сертификацию производителей мескаля, является организация «COMERCAM» (Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C., то есть Мексиканский совет по регулированию качества мескаля). С 2005 года только мескаль, имеющий маркировку «COMERCAM», может официально поступать на рынок.

Отсутствие надлежащей сертификации и использование защищенного наименования «мескаль» производителями, не имеющими соответствующих разрешений и не прошедшиими установленную процедуру регистрации, может вводить потребителей в заблуждение относительно подлинности и качества приобретаемого продукта.

Для преодоления данного мотива заявителем представлены сертификаты «COMERCAM», касающиеся, в том числе производства им мескаля на территории штата Оахака, что отражает соответствие действительности восприятия, связанного с наличием у заявителя разрешения на использование наименования «мескаль».

Вместе с тем коллегия обращает внимание на то, что обозначение «Mezcal» (мескаль) поставлено также под охрану во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС): «мескаль» является наименованием места происхождения (appellation of origin) под номером № 731 в базе данных Лиссабонского соглашения. Данное обозначение зарегистрировано на имя правительства Мексики (Government of Mexico) в рамках Лиссабонской системы международной регистрации наименований мест происхождения и географических указаний.

Предоставление международной охраны наименованию места происхождения имеет принципиальное значение для предотвращения его превращения в родовое (видовое) обозначение товара (см. ст. 6 Лиссабонского соглашения о защите наименований мест происхождения и их международной регистрации: наименование места происхождения, которому была предоставлена охрана в одной из стран Союза, не может рассматриваться как перешедшее в разряд родовых обозначений). Статус охраняемого наименования места происхождения предполагает, что производство продукта может осуществляться исключительно в определенных географических районах, и использование такого наименования для продукции, произведенной за пределами установленной территории, не допускается.

Включение в перечень товаров охраняемого наименования места происхождения «мескаль» создает у потребителя ошибочное представление о том, что данное обозначение является родовым (видовым) наименованием товара, тогда как в действительности «мескаль» представляет собой защищенное наименование места происхождения, использование которого допускается исключительно для продукции, произведенной в установленных географических районах Мексики с соблюдением определенных требований к производству. Таким образом, указание наименования «мескаль» в перечне товаров вводит потребителей в заблуждение относительно происхождения товара.

Кроме того, внесение охраняемого наименования «мескаль» в перечень товаров противоречит правовому режиму охраны наименований мест происхождения и фактически дискредитирует саму такую охрану, а также является нарушением пункта 5 статьи 1483 Кодекса, направленного на защиту наименований, охраняемых в одном из государств – участников международного договора в качестве обозначений, позволяющих идентифицировать вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением.

На основании изложенного коллегия приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и пункта 5 статьи 1483 Кодекса, несмотря на представление заявителем сертификационных данных «COMERCAM».

Оспариваемым решением установлено также несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы заявленному обозначению были противопоставлены следующие товарные знаки: словесный товарный знак «**VERDI**» по свидетельству № 623557, словесный знак «**VERDI**» по международной регистрации № 604118, словесный знак «**VERDEO**» по международной регистрации № 928837.

В заявлении обозначении основным индивидуализирующим элементом является слово «VERDE», поскольку именно оно определяет образ обозначения в целом и способствует его запоминанию потребителями, элемент «МА» в силе периферического положения воспринимается второстепенно.

В противопоставленных товарных знаках основным индивидуализирующим элементом является слово «VERDI» и слово «VERDEO», поскольку именно они определяют образ обозначений в целом, способствуют запоминанию знаков потребителями.

Сравнение заявленного обозначения «VERDE MA» и противопоставленных товарных знаков «VERDI» по свидетельству № 623557, «VERDI» по международной регистрации № 604118, «VERDEO» по международной регистрации № 928837 показало, что они являются сходными, несмотря на отдельные отличия, поскольку характеризуются звуковым и графическим сходством их основных индивидуализирующих элементов.

Ссылка заявителя на семантические различия сравниваемых обозначений является неубедительной в силу низкой вероятности восприятия потребителями сопоставляемых слов в каких-либо определенных смысловых значениях. Наиболее вероятным является восприятие их как фантазийных.

Тот факт, что в составе заявленного обозначения присутствует элемент «МА», не определяет отсутствие сходства данного обозначения с противопоставленными товарными знаками, поскольку при определении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство. В данном случае основные элементы являются сходными, что приводит к сходству обозначений в целом.

Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, мескаль» однородны товарам товарного знака «**VERDI** » по свидетельству № 623557 – «напитки на основе вин, а именно игристые вина; коктейли винные готовые; напитки на основе вин; напитки ароматизированные / со вкусовыми добавками из ферментированного / перебродившего / вареного солода; напитки алкогольные, изготовленные на основе ферментированного/перебродившего/вареного солода с натуральными ароматизаторами/вкусовыми добавками», поскольку они относятся к одной родовой группе – алкогольные напитки, имеют единое назначение, сходные

условия реализации и один и тот же круг потребителей, что свидетельствует о высокой степени их однородности.

Заявленные товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, мескаль» не являются однородными товарами знака «**VERDI**» по международной регистрации № 604118, охраняемого в отношении товаров 32 класса МКТУ «mineral and carbonated waters, non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for making beverages» (минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки; сиропы и другие препараты для приготовления напитков – <https://translate.yandex.ru/>), поскольку указанные товары относятся к различным родовым группам и имеют различное назначение, в связи с чем доводы заявителя об отсутствии однородности являются справедливыми.

Заявленные товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, мескаль» однородны товарам знака «**VERDEO**» по международной регистрации № 928837 – «alcoholic beverages (except beers)» (алкогольные напитки (кроме пива) – <https://translate.yandex.ru/>), поскольку они относятся к одной родовой группе – алкогольные напитки, имеют общее назначение, сходные условия реализации и единый круг потребителей, что свидетельствует о высокой степени их однородности.

В связи с изложенным заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 623557 и знаком «VERDEO» по международной регистрации № 928837 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, при этом противопоставление знака «VERDI» по международной регистрации № 604118 может быть снято в связи с отсутствием однородности товаров.

В возражении заявителем указывалось на возможность получения согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков, однако такие согласия в материалы дела представлены не были. В связи с этим

применение положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявителем не преодолено.

В совокупности установлено несоответствие заявленного обозначения пунктам 3, 5 и 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем решение Роспатента подлежит изменению в части дополнения его выводами о несоответствии заявленного обозначения пункту 5 статьи 1483 Кодекса, при сохранении вывода об отказе в государственной регистрации товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.03.2025, изменить решение Роспатента от 28.05.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023702737 с учетом дополнительных оснований.