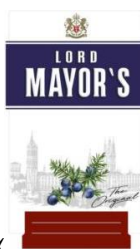
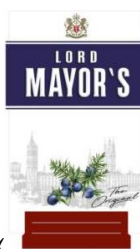


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 12.12.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Агроторг», Москва (далее – заявитель; ООО «Агроторг») на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021746146, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021746146 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.07.2021 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), а именно *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дигестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки*

спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Роспатентом 15.09.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы, которое является неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, указывается, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «The Original» является неохраняемым.

Кроме того, для части заявленных товаров 33 класса МКТУ «*джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые*» неохраняемым также является натуралистическое изображение ветви с ягодами можжевельника, поскольку в целом этот элемент не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары, указывает на их состав, свойства.

В отношении остальной части заявленных товаров 33 класса МКТУ, заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно свойств, состава таких товаров.

Входящий в заявленное обозначение словесный элемент «LORD MAYOR'S» в переводе с английского языка означает «лорда-мэра», «лорд-мэрский», относящийся к лорду-мэру, связанный с лордом-мэром, принадлежащий лорду-мэру (см. <https://translate.yandex.ru/?from=tabbar&text=lord%20mayor%27s&lang=en-ru>; <https://translate.google.ru/?hl=ru&sl=en&tl=ru&text=Lord%20Mayor%27s&op=translate>; <https://www.lingvolive.com/en-us/translate/en-ru/Lord%20Mayor's> и др.).

Лорд-мэр в Англии - городской глава (англ. Lord Mayor буквально «старший лорд»); глава муниципалитета в Лондоне и некоторых других крупных городах Великобритании. Лорд-мэрский - относящийся к лорд-мэру, лорд-мэрам (см.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/40699/ЛОРД; Большой словарь иностранных слов. - Издательство «ИДДК», 2007; Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина. - М: Русский язык, 1998).

Кроме того, в Британии существует должность Лорд-мэр Лондона (Lord Mayor of London). Лорд-мэр является главой Лондонской городской корпорации (администрации района Сити) и избирается ежегодно на Михайлов день собранием 108 традиционных гильдий лондонского Сити. На следующий день после вступления в должность организовывается шоу Лорд-мэра; новый лорд-мэр во главе процессии следует в Королевский суд, где присягает на верность суверену в присутствии верховных судей. Парад в честь избрания лорда-мэра Лондона является одним из самых древних и зрелищных мероприятий города и по своему размаху и пышности напоминает карнавал. Традиция эта насчитывает уже около восьми столетий и неизменно проходит каждый год:

<http://napereputye.ru/velikobritaniya/prazdniki/lordmayorsshow.php>;

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1821872>;

<https://www.anglomania.org/2013/11/lord-mayorshow>;

<https://lordmayorsshow.london/> и др.).

Необходимо отметить, что при анализе заявленного обозначения экспертиза также учитывала композиционное исполнение заявленного обозначения, в состав которого включены изобразительные элементы в виде характерной архитектуры и герба, которые в совокупности со словесным элементом «LORD MAYOR'S» усиливают ассоциативную связь с местом происхождения товаров.

Таким образом, с учётом стойкой ассоциации заявленного обозначения с британскими традициями и Великобританией в целом, его регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя, находящегося в Российской Федерации, будет способна вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

При принятии решения также учитывалось обращение, поступившее в материалы заявки 29.11.2021 от имени Ассоциации шотландского виски (SWA),

Quartermile 2, 2 Lister Square, Edinburgh, EH3 9GL, United Kingdom, содержащее доводы против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В поступившем возражении и дополнениях к нему, представленных на заседаниях коллегии, состоявшихся 02.02.2023, 02.03.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «LORD MAYOR'S» по свидетельству №894491 с приоритетом от 27.05.2021, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, тем самым административным органом уже была признана охраноспособность данного словесного элемента, согласно же правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, элементы, которые единожды административный орган признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны для заявок того же лица и далее признаваться в качестве обладающих такой способностью;

- обозначение «LORD MAYOR'S» в отношении товаров 33 класса МКТУ для рядового российского потребителя вызывает ассоциации с продукцией высокого уровня за счет слов «lord» (в переводе с английского языка воспринимается как собирательный титул высшего дворянства), «mayor» (в переводе с английского означает «мэр»), вместе с тем должность Лорд-мэра как мэра Лондона не известна широкому кругу российских потребителей, поэтому это обозначение не ассоциируется исключительно с территорией Великобритании или конкретной личностью;

- экспертизой не приводятся доказательства того, что заявленное обозначение способно восприниматься как указание на место производства товаров и место нахождения заявителя, а англоязычное происхождение входящих в его состав элементов не свидетельствует о введении потребителя в заблуждение;

- заявленное обозначение следует признать фантазийным в отношении заявленных товаров, т.к. оно не способно указывать ни на определенный вид товаров, ни на место их производства;

- входящие в состав заявленного обозначения изображения здания и герба являются фантазийными, не существующими в реальности, разработаны заявителем специально для продукции «LORD MAYOR'S»;

- ранее Роспатентом неоднократно предоставлялась правовая охрана обозначениям со словесным элементом «LORD», в качестве товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ, правообладателями которых являются

LORD

резиденты разных стран, а именно: «**ERMINE**» по свидетельству №585353, «**LORD BULL**» по международной регистрации №867069, «**LORD PERKINS**» по международной регистрации №1379830, «**LORD CAMERON**» по международной регистрации №902293, «**Lord James**» по международной регистрации №1557403;

- фигурирующее в составе заявленного обозначения изображение здания является выдуманным, выполнено в готическом стиле, который был популярен как в Европе, так и в России;

- фантазийным в составе заявленного обозначения также является изображение герба, который не имеет отношения к гербу Великобритании.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021746146 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, следует указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 26.04.2023, заявитель ходатайствовал о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно для тех, в состав которых может входить можжевельник, при этом с указанием словесного элемента «The original» и изобразительного элемента в виде можжевелевой ветки с ягодами в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.07.2021) поступления заявки №2021746146 правовая база для оценки охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

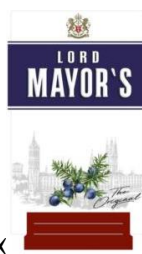
При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

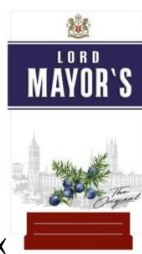
Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями,

применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники. Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021746146 с приоритетом от 23.07.2021 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую в свой состав вертикально-ориентированный прямоугольник, в верхней части которого расположена оригинальная композиция из стилизованных животных, короны, меча, герба, листьев и ленты, под которыми на фоне горизонтально-ориентированной полосы синего цвета находится словесный элемент «LORD MAYOR'S», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, на прямоугольном фоне. В центральной и нижней части заявленного обозначения расположены изобразительные элементы в виде стилизованного городского пейзажа, ветви растения с ягодами можжевельника, композиции из геометрических фигур и

линий и словесный элемент «The Original», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ *«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 зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые»*, т.е. различных алкогольных напитков.

Анализ заявленного обозначения показал, что ряд входящих в его состав элементов по отношению к алкогольным напиткам носят описательный характер, указывают на свойства продукции, а также вызывают представление об ее происхождении.

Так, словесный элемент «The Original» в переводе с английского языка означает «оригинал, подлинник» (см. например, <https://translate.yandex.ru>), т.е. в соответствии с толкованием семантики этого слова речь идет о подлинной вещи, не подделке¹. Следует констатировать, что данный словесный элемент не обладает различительной способностью, вызывает представление о качестве алкогольных напитков, следовательно, является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На неохраноспособность словесного элемента «The Original» указывалось самим заявителем при подаче заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Также в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент в виде натуралистической веточки можжевельника с ягодами. Можжевельник - это

¹ Толковый словарь Д.Н. Ушакова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/945758?ysclid=li2upruwab959950211>.

хвойный вечнозелёный кустарник, дальний родственник елей и сосен. В изготовлении спиртных напитков можжевельник используется с давних времён. Ещё в XV–XVI веках люди обнаружили, что растение издаёт мощный аромат, который отлично «забивает» неприятный запах плохого спирта².

Следует упомянуть, что можжевельник является традиционным ингредиентом для такого крепкого алкогольного напитка как «джин». Наиболее распространённый вид джина, обычно используемый для коктейлей, - «London dry gin» (Лондонский сухой джин). Данное название относится не к бренду, марке или стране происхождения, а к процессу перегонки. Лондонский сухой джин - крепкий спиртной напиток, обычно изготавливаемый в вертикальных перегонных кубах и вторично перегоняемый после добавления трав к спиртовой основе. Кроме можжевельника, обычно добавляют немного цитрусовых: цедру лимона или померанца. Могут использоваться и другие растительные добавки: анис, корень дудника, фиалковый корень, корица, кориандр и кора кассии³.

Как отмечалось экспертизой, и не оспаривается заявителем согласно его ходатайству, представленному на заседании коллегии 26.04.2023, для части заявленных товаров 33 класса МКТУ «*джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые*» натуралистическое изображение веточки можжевельника с ягодами характеризует заявленные товары, указывает на их свойства, а именно, состав, вызывая правдоподобное представление о том, что упомянутая продукция приготовлена с использованием этого растения, что свидетельствует о неохраноспособности упомянутого изобразительного элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Соответственно для иных заявленных товаров 33 класса МКТУ «*аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; кюрасо; ликер анисовый; напитки алкогольные зерновые*

² <https://ru.wikipedia.org/wiki/Можжевельник>; <https://geostart.ru/post/26426?ysclid=li2u7zysog470528599#>.

³ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/72931?ysclid=li2yct791x509453317>.

дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый», в производстве которых можжевельник не используется, спорный изобразительный элемент вызывает ложные представления о свойствах продукции, способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в состав заявленного обозначения также включен словесный элемент «LORD MAYOR'S», который образован из лексических единиц английского происхождения (где «lord» - господин; «mayor» - мэр, см. <https://translate.academic.ru/>).

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что сам по себе словесный элемент «LORD» является охраноспособным и входит в состав многих товарных знаков, предназначенных для сопровождения алкогольной продукции, правообладателями которых являются третьи лица из разных стран.

Между тем следует отметить, что в совокупности словесные элементы «lord» и «mayor» образуют наименование официальной должности в Великобритании, где Лорд-мэр – это титул главы муниципалитета некоторых крупных городов Англии, Уэльса и Северной Ирландии⁴. Известен также титул Лорда-мэра Лондона, информация о чем доступна в русскоязычном сегменте сети Интернет, о чем свидетельствуют приведенные в оспариваемом решении Роспатента многочисленные ссылки.

Присутствующий в составе заявленного обозначения словесный элемент «LORD MAYOR'S» построен по правилам грамматики английского языка, где элемент «'S» означает принадлежность предмета к кому или чему-либо⁵. В данном случае спорный словесный элемент переводится как «принадлежащий Лорд-мэру».


Как справедливо отмечается в возражении, указанный словесный элемент действительно зарегистрирован в качестве товарного знака «LORD MAYOR'S»


⁴ <https://translate.academic.ru/lord/en/ru/>; <https://translate.academic.ru/Lord%20Mayor/en/ru/>

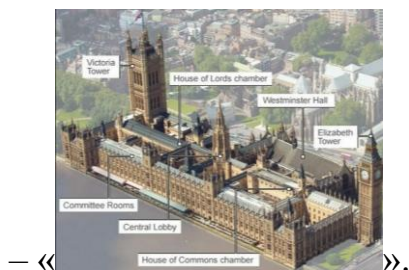
⁵ <https://englishsir.ru/grammar/prinadlezhnost-v-anglijskom-yazyke/?ysclid=li2wgt9wp3477614581>.

(свидетельство №894491 с приоритетом от 27.05.2021) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ООО «Агроторг».

Однако словесный элемент «LORD MAYOR'S», охраноспособность которого с точки зрения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, под сомнение в оспариваемом решении Роспатента не ставится, присутствует в составе заявленного обозначения не сам по себе, а в совокупности с иными элементами.

Коллегия не спорит с правомерностью довода заявителя о нейтральном характере изобразительного геральдического элемента «  », заявленного обозначения.


Вместе с тем, следует указать, что в состав заявленного обозначения включен также изобразительный элемент в виде городского пейзажа «  », в котором доминирует фрагмент здания в готическом стиле, сходный до степени смешения с Вестминстерским дворцом в Лондоне (здание Британского парламента)



Несмотря на доводы заявителя о стилизованном характере изображения данного архитектурного сооружения, а также о том, что готический стиль зданий не является чертой, характерной исключительно для здания Британского парламента в Лондоне, коллегия усматривает прямые ассоциации именно с этой достопримечательностью столицы Великобритании по характерной форме башен и

вытянутой форме самого здания «  » (башня Виктории «  ») - квадратная башня в юго-западной части Вестминстерского дворца; Центральная



башня – «»), местонахождение которых (справа или слева) зависит от угла обзора здания.

Именно совокупность входящих в состав заявленного обозначения вышеупомянутых элементов, как охраноспособных, так и изначально описательных, способствует реалистическим ассоциациям между этим обозначением и Великобританией.

Между тем, ООО «Агроторг» является российским юридическим лицом.

Отсутствие доказательств правомерности использования российской компанией обозначения, которое вызывает представление о британском происхождении продукции, приводит к выводу о том, что оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно места их происхождения, что в соответствии с положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является абсолютным основанием для отказа в регистрации товарного знака.

Данное мнение подтверждается поступившим на стадии экспертизы обращением от имени Ассоциации шотландского виски (SWA), содержащим доводы против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, как ассоциирующимся с продукцией из Великобритании, что в данном случае не соответствует действительности.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.09.2022.