

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2021, поданное компанией Бакарди (Bacardi & Company Limited), Лихтенштейн (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823770, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2020774887, поданной 25.12.2020, зарегистрирован 10.08.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 823770 на имя компании ЭФ ЭНД АЙ Бевераджес АГ, Швейцария (далее –

правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка; джин; вина, а именно игристые вина».

В поступившем 09.12.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, а также дополнении к нему, поступившему 02.02.2022 выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 823770 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Bacardi & Company Limited - это крупнейшая в мире частная компания-производитель спиртных напитков, ассортимент товаров которой охватывает более 200 брендов и торговых марок, включая водку премиум-класса GREY GOOSE;

- одной из отличительных особенностей водки GREY GOOSE является бутылка, имеющая оригинальный дизайн: форма бутылки представляет собой цилиндр с высоким узким горлышком и синей крышкой-капсулой, матовое стекло выполнено с визуальным эффектом мороза, в цветовой гамме преобладают оттенки белого и синего, центральными элементами этикетки выступают птицы над заснеженными горами;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком



« » по международной регистрации № 1221653 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- при сравнении обозначений ключевым является общее впечатление-производимое ими, поскольку потребители воспринимают знаки в целом;

- в композициях сравниваемых знаков надписи расположены в нижней части (гораздо менее выгодное размещение по сравнению с изобразительными элементами, которые находятся в центральной части знаков) и выполнены мелким

шрифтом (их размеры значительно уступают размерам графических элементов), ввиду чего надписи не выступают центрами визуального восприятия, в то время как основное внимание привлекают изобразительные части знаков;

- в данном деле доминирующими элементами сравниваемых обозначений выступают их графические элементы (словесные элементы теряются на фоне сложной графической композиции);

- противопоставленный товарный знак был зарегистрирован (18.08.2014), стал использоваться и приобрел популярность задолго до подачи заявки на спорный знак (25.12.2020) и даже раньше, чем был зарегистрирован владелец спорного знака - компания ЭФ ЭНД АЙ Бевераджес АГ (18.04.2019);

- товары лица, подавшего возражение, широко присутствуют в розничных и оптовых магазинах на территории Российской Федерации и пользуются большой популярностью среди потребителей, о чем свидетельствуют представленные материалы;

- в России бренд GREY GOOSE также выступает спонсором светских мероприятий, вечеринок, активно сотрудничает с ресторанами и средствами массовой информации;

- учитывая высокую степень сходства товарного знака по свидетельству №823770 с более ранним товарным знаком по международной регистрации №1221653, а также активное использование последнего и его известность на рынке, при столкновении со спорным обозначением потребители могут прийти к ложному выводу о происхождении товаров под спорным знаком от Bacardi и приобрести такие товары, рассчитывая на качество, отвечающее стандартам Bacardi;

- использование спорного знака, имитирующего товарный знак по международной регистрации №1221653, способно принести неправомерную выгоду за счет известности и высокой репутации группы компаний Bacardi, помимо введения потребителей в заблуждение, в такой ситуации будет причинен ущерб репутации Bacardi;

- регистрация спорного товарного знака на имя ЭФ ЭНД АЙ Бевераджес АГ (предприятие, не имеющего отношения к группе компаний Bacardi) рассматривается

в качестве акта недобросовестной конкуренции, что влечет за собой негативные последствия для лица, подавшего возражение, и возможные убытки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №823770 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Информация о Bacardi & Company Limited и бренде GREY GOOSE;
2. Выдержка из электронной базы данных ВОИС в отношении международной регистрации № 1221653 с переводом на русский язык;
3. Материалы, демонстрирующие широкое присутствие продукции GREY GOOSE в России;
4. Фотоматериалы, демонстрирующие мировую известность и популярность бренда GREY GOOSE;
5. Статьи и материалы с упоминаниями о бренде GREY GOOSE в СМИ;
6. Документы, подтверждающие квалификацию переводчика.

Правообладатель 27.01.2022 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является комбинированным, представлен в виде трехмерной модели, включает словесный элемент "FIRE&ICE", выполняющий основную индивидуализирующую функцию и ряд изобразительных элементов - на виде спереди в центральной части матового тулова размещено прозрачное окно с обзором изображения, расположенного на лицевой и тыльной стороне тулова, которое представляет собой стилизованное изображение горного массива на синем фоне и парящей в небе горной птицы, размещенные на бутылке;

- довод относительно того, что одинаковая форма бутылки («вытянутое узкое горлышко с синей крышкой-капсулой», «бутылка цилиндрической формы») является признаками, по которым можно установить факт сходства между сравниваемыми обозначениями, является несостоятельным, поскольку форма бутылки в товарном знаке «GREY GOOSE» определяется исключительно или

главным образом функцией, свойством либо назначением заявленных алкогольных товаров и не обладает различительной способностью;

- словесные элементы «FIRE&ICE» (в переводе с английского языка на русский язык словосочетание означает "пламя и лед") и «GREY GOOSE» (в переводе с английского на русский язык словосочетание означает "серый гусь"), занимающие традиционно центральное место на лицевой стороне бутылки алкогольной продукции, в сравниваемых обозначениях выполняют основную индивидуализирующую функцию;

- сравниваемые словесные элементы отличаются фонетически, поскольку имеют разный состав букв и звуков, а также не являются семантически сходными ввиду разных значений;

- в сравниваемых изображениях заложены разные, несопоставимые между собой идеи, так товарный знак «FIRE&ICE» - северная природа, ассоциирующаяся с местом происхождения - Швейцарией; концепция - дуализм, главная тема - противопоставление, двойственность, заложенная в словесном элементе «FIRE&ICE» (ру.яз. - «пламя и лёд»), отраженная в изобразительных элементах - двойная цепь гор, представленных в развороте на 180 градусов, два одиноких хищных орла, летящих в противоположные стороны;

- товарный знак «GREY GOOSE» - фантазийная композиция, состоящая из стилизованных изображений гусей и горного пейзажа; концепция - единение, гармония, передаваемая за счет изображения летящих в одном направлении стай гусей, тихой глади воды, главная тема - гусь, заложенная в словесном элементе «GREY GOOSE» и представленная в изображениях гуся, занимающего большую часть этикетки и двух стай гусей, летящих вместе в едином направлении, значимость образа гуся подтверждена и самим лицом, подавшим возражение;

- в товарном знаке «FIRE&ICE» тема птиц играет второстепенную роль, обусловленную естественным в природе присутствием птиц в центральном горном пейзаже;

- право на использование объектов природы для маркировки продукции не может принадлежать одному лицу, если эти объекты природы художественно исполнены в виде, не нарушающем авторские права других лиц;

- компания ЭФ ЭНД АЙ Бевераджес АГ является правообладателем



исключительных прав на товарный знак «» по свидетельству №842516 зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ, в котором также присутствуют те же признаки, как утверждает лицо, подавшее возражение свидетельствующие о сходстве знаков, рассматриваемых в данном возражении, отличие составляет лишь отсутствие матового стекла, которое в свою очередь, является распространённой практикой среди производителей алкогольной продукции, исключительных права на использование эффекта матирования с прозрачным окном на бутылках у лица, подавшего возражение нет;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «FIRE&ICE» в целом ассоциируется с товарным знаком по международной регистрации № 1221652 правообладателя Bacardi & Company Limited, ввиду чего является сходным с ним до степени смешения, полностью несостоятелен;

- товарный знак №823770 сам по себе не может ввести потребителя в заблуждение, так как не несет какой-либо прямой информации о каком-либо ином изготовителе, кроме ЭФ ЭНД АЙ Бевераджес АГ и также не содержит элементов, способных порождать в сознании потребителей представление о каком-либо ином определенном изготовителе;

- правообладатель ЭФ ЭНД АЙ Бевераджес АГ - быстроразвивающаяся швейцарская компания, крупный производитель алкогольных напитков, завоевавший признание покупателей по всему миру;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы, свидетельствующие о введении потребителя в заблуждения, а также доказывающие,

по его мнению, известность среди потребителей нельзя признать достоверными и/или объективными.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №823770.

К отзыву приложены:

7. Материалы, подтверждающие участие продукции компании ЭФ ЭНД АЙ Бевераджес АГ в многочисленных Международных выставках алкогольной продукции;
8. Примеры известной алкогольной продукции, имеющей характерную для алкогольной продукции форму бутылки, цветовое исполнение с преобладанием синих и белых оттенков, природные мотивы и характерное позиционирование соответствующих изобразительных и словесных элементов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.12.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №823770 правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям,

предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В своем возражении, лицо, его подавшее утверждает, что оспариваемая регистрация сходна с обозначением, которое используется им при ведении коммерческой деятельности в отношении однородной продукции. Также лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на знак по международной регистрации №1221653 сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой объемное обозначение в виде изображения лицевой и тыльной части бутылки из матового стекла с вытянутым горлышком, словесных элементов «FIRE & ICE», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также включает стилизованные изображения гор и птиц. Форма бутылки выведена из правовой охраны. Знак действует в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка; джин; вина, а именно игристые вина».

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №823770 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации

№1221653 представляет собой изображение бутылки из матового стекла, на фоне которого расположены словесные элементы «GREY GOOSE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также стилизованные изображения птиц, гор и головы гуся.

Словесные элементы сравниваемых товарных знаков имеют произношение [ФАЭ ЭНД АЙС] и [ГРЕЙ ГУС] (см. Интернет-словарь <https://dictionary.cambridge.org/>). Сопоставляемые словесные элементы состоят из разного количества гласных и согласных букв, разного количества звуков в сравниваемых обозначениях, различаются по числу слогов, по длине обозначений. Таким образом, следует констатировать отсутствие фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) показал, что слова «FIRE AND ICE» в переводе с английского языка на русский язык имеют значение «огонь и лёд». Словесные элементы противопоставленного товарного знака «GREY GOOSE» в переводе с английского языка на русский язык имеют значение «серый гусь». Учитывая приведенные семантические значения, несущие в себе отличающиеся ассоциативные связи и образы, коллегия приходит к выводу об отсутствии семантического сходства.

Графическое сходство словесных элементов носит второстепенный характер, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены близким к стандартному шрифтом.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касательно сходства сравниваемых обозначений на основании общего зрительного впечатления, коллегия отмечает следующее.

Оценивая степень сходства словесных элементов «GREY GOOSE» и «FIRE & ICE» по графическому критерию коллегия отмечает:

- разное общее зрительное впечатление этих словесных элементов, обусловленное использованием разных литер имеющих различное начертание;

- отличия в графическом написании букв, выполненных в принципиально разной шрифтовой графике;
- отсутствие совпадения в расположении букв по отношению друг к другу, образующих сходные буквосочетания;
- различие в цветовом сочетании, за счет использования в обозначении «FIRE & ICE» выполненного красным цветом элемента «&»;

При наличии описанных выше различий совпадение алфавита, буквы которого использованы в словесных элементах «GREY GOOSE» и «FIRE & ICE», не может повлиять на вывод коллегии о несхождении сравниваемых словесных элементов по графическому критерию.

Оценив степень сходства изобразительных элементов оспариваемого и противопоставленного товарных знаков и доводы лица, подавшего возражение, об общем зрительном впечатлении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков коллегия установила следующее.

Композиция изобразительной части противопоставленного товарного знака основана на не симметричном расположении образующих его элементов. Оспариваемый товарный знак, напротив, на близкой к симметрии композиции образующих его элементов (горный пик по центру, более низкие горные пики по краям и изображения горных птиц над этими пиками). Коллегия также отмечает горизонтальную симметрию изобразительных элементов оспариваемого товарного знака. С учетом изложенного, сходства изобразительных элементов оспариваемого и противопоставленного товарных знаков не усматривается.

Центральным элементом композиции изобразительной части противопоставленного обозначения является стилизованное изображение гуся на фоне горного озера окруженного горным массивом, а также стилизованное изображение пролетающих косяков гусей. В оспариваемом товарном знаке центральным изобразительным элементом является изображение горного массива, симметрично отражающегося на водной поверхности. Над горным массивом расположены стилизованные изображения парящих хищных птиц. С учетом

изложенного, коллегия не усматривает совпадения смыслового значения сравниваемых обозначений.

Коллегия, оценив вид и характер изображений констатирует, что сравниваемые изобразительные элементы обозначений являются стилизованными, однако выполнены в разных оригинальных манерах. Противопоставленный товарный знак выполнен в манере, когда изобразительные элементы выполнены в основном с детальной проработкой и близки к реалистичным объектам. В оспариваемом товарном знаке изобразительные элементы выполнены схематично и не могут рассматриваться как близкие к изображениям реальных объектов. С учетом изложенного, коллегия усматривает существенные различия сравниваемых обозначений в части их вида и характера, не позволяющие признать их сходными по данному критерию.

Оценивая сочетания цветов и тонов в сравниваемых обозначениях коллегия отмечает использование темного серого цвета и белого цветов, занимающих в противопоставленном обозначении доминирующее пространственное значение. Изобразительные элементы оспариваемого товарного знака основаны на сочетании белого и синего цветов. С учетом изложенного, сходства изобразительных элементов оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по критерию сочетание цветов и тонов не усматривается.

Коллегия учитывает, что в обоих сравниваемых товарных знаках форма бутылки является неохраняемым элементом и, следовательно, не может определять общность зрительного впечатления и внешней формы сравниваемых обозначений при несовпадении сходства по иным критериям.

С учетом выявленных различий словесных, изобразительных элементов, а также общего зрительного впечатления оспариваемого и противопоставленного товарных знаков коллегия, приходит к выводу об их несхождении до степени смешения. Данный вывод коллегия делает, в том числе, с позиции рядового потребителя и по внутреннему убеждению.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ *«водка; джин; вина, а именно игристые вина»* оспариваемого товарного знака и товаров 33 класса МКТУ

«alcoholic beverages, except beers» (перевод: *алкогольные напитки, кроме пива*) показал что сравниваемые товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров – алкогольные напитки, имеют одно и тоже назначения, круг потребителей и условия реализации. Вместе с тем, маркированные несходными обозначениями, данные товары не будут смешаны в гражданском обороте.

Однородность товаров правообладателем рассматриваемого товарного знака в отзыве не оспаривается.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для признания недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству №823770 как несоответствующему требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствуют требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.



Сам по себе оспариваемый товарный знак «» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, то есть применительно к товарам 33 классов МКТУ.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей может возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 33

класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Не опровергая факт определенной известности водки «GREY GOOSE», из представленных материалов [1, 3-5]: информации с сайта Википедии о компании лица, подавшего возражение; фотоматериалы с различных мероприятий; электронная статья «Ужин в стиле фудпейринг от GREY GOOSE и La Fabbrica»; сведения с сайтов PRODEXPO INTERNATIONAL WINE COMPETITION AND GUIDE и альта вина; распечатки с сайтов с предложением о покупке водки «GREY GOOSE»; коллегия не может прийти к выводу о том, что потребители каким-либо образом воспринимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным



знаком «» за продукцию лица, подавшего возражение. Таким образом, факт введения потребителя в заблуждения не доказан.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №823770.