

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.01.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИнграТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020740483 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020740483 подано на регистрацию 30.07.2020 на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «SUR-LIE FRUTIER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 03.09.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020740483 для части заявленных товаров 33 и всех заявленных услуг 35 класса

МКТУ, с указанием словесных элементов «SUR-LIE» в качестве неохраняемых элементов для товаров 33 класса МКТУ, при этом для другой части товаров 33 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «sur-lie» («вино было выдержано на осадке», «на отстое», «с отстоем», см. <https://translate.google.com/?sl=auto&tl=ru&text=sur%20lie&op=translate>; <https://winestate.ru/news/zachem-vino-vyderjivaut-na-osadke>; vinoteka.in.ua»sur-lie-or-not-sur-lie-cto-takoe...; winepeople.ru»База знаний»Терминология; "в процессе ферментации дрожжи естественным образом выпадают в осадок. Он состоит из полисахаридов и аминокислот, которые добавляют вину глубины, сложности, кремовую текстуру и особые оттенки вкуса: сливочные, маслянистые, насыщенные. Вино оставляют в контакте с осадком на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Иногда эффект усиливают за счет постоянного перемешивания (батоннажа), а если крупные частицы осадка были отфильтрованы, но более мелкие фракции остались, то можно говорить о выдержке «на тонком осадке») для заявленных товаров 33 класса МКТУ («вермут; вина; вина ароматизированные; вина белые; вина виноградные; вина виноградные игристые; вина газированные; вина жемчужные газированные или игристые; вина игристые; вина игристые природного брожения; вина, используемые при приготовлении пищи; вина клубничные; вина красные; вина, кроме игристых; вино ликерное; вина сладкие; вина столовые; вина фруктовые (плодовые); вина фруктовые (плодовые) игристые; вино из виноградных выжимок; коктейли винные готовые; креплёные вина; напитки винные; пунш из вина») не обладает различительной способностью, указывают на вид, состав, свойства, назначение товаров и является неохраняемым на основании пункта пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных товаров 33 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, состава и свойств на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.01.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, оспаривает в рамках настоящего возражения решение о государственной регистрации в части признания словесного элемента «SUR – LIE» в качестве неохраняемого для товаров 33 класса МКТУ;

- словесный элемент «SUR – LIE» не является видовым названием товаров;

- под понятием «вид товара» подразумевается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением. К элементам, указывающим на вид товара, относятся следующие: «молоко», «кефир», «чай», «водка», «каша», «автомобильные запчасти» и т.д.;

- согласно поисковому запросу в различных словарно-справочных источниках информации словесный элемент «SUR – LIE» отсутствует, нет такой группы товаров, которая была бы объединена понятием «SUR – LIE»;

- согласно существующим методическим подходам, практики Роспатента и судебной практики отсутствие какой-либо информации в словарно-справочных источниках не позволяет сделать вывод о том, что слово имеет определенное семантическое значение и является видом товара;

- довод о том, что обозначение «SUR – LIE» не является видом товаров подтверждается Федеральным законом от 27.12.2019 N 468-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (далее – ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»);

- словесный элемент «SUR – LIE» не указывает на свойство товаров;

- под понятием «свойство товара» подразумеваются присущие товару свойства, его особенные характеристики, в том числе носящие хвалебный характер. К элементам, указывающим на свойство товара, относятся следующие: «сливочное»,

«ванильное», «пастеризованное», «натуральный», «мягкий», «гибкий», «прочный» и.т.д.;

- в специальной литературе, посвященной виноделию, в качестве характеристики (свойств) вина также не указывается слово «SUR – LIE» или его аналог;

- такая характеристика (свойство) вина, как «на осадке» отсутствует как в законодательстве Российской Федерации, так и в специальной литературе;

- словесный элемент «SUR – LIE» не может указывать на состав такого товара как «вино»;

- согласно правовым подходам, выработанным правоприменительной практикой, к описательным элементам относятся обозначения, которые используются для указания вида товара, его характеристик и сведений об изготовителе. Обозначениям, которые состоят только из описательных элементов, правовая охрана не предоставляется. Однако в случае, когда для формулировки описательной характеристики товара или сведений об изготовителе требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, анализируемый элемент описательным не является;

- указанные, в решении экспертизы, Интернет-источники не свидетельствуют о том, что обозначение «sur-lie», написанное через дефис, известно рядовому российскому потребителю и воспринимается им именно как обозначение характеризующее товары и указывающее на его вид и свойства. Более того некоторые подтверждают использование альтернативных наименований помимо «sur-lie»;

- словесные элементы «sur» и «lie» являются лексическими единицами французского языка, который сам по себе не является распространенным языком на территории Российской Федерации и не знаком среднему российскому потребителю. Словесный элемент «FRUTIER» не является лексической единицей какого либо из языков, в связи с чем будет восприниматься исключительно как фантазийное слово;

- учитывая, что рядовому потребителю не понятен смысл элемента «SUR-LIE» без дополнительных рассуждений и домысливания, а также обладания специальными знаниями и не воспринимается им как элемент прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе, то указанный словесный элемент может быть воспринят исключительно как фантазийный;

- таким образом, как отдельно взятый словесный элемент «SUR-LIE», так и обозначение «SUR-LIE FRUTIER» в целом является фантазийным и не может ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020740483 в отношении всех заявленных товаров 33 классов МКТУ с предоставлением правовой охраны словесному элементу «SUR-LIE».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка из Реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания РФ – 2 л.;

2. Решение о государственной регистрации от 03.09.2021 г. в отношении заявки № 2020740483 – 6 л.;

3. Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении «SUR-LIE» – 1 л.;

4. Решение СИП от 26 марта 2019 г. по делу № СИП-776/2018 – 25 л.;

5. Решение СИП от 21.09.2021 по делу № СИП-362/2021 – 28 л.;

6. Выписка из Учебного пособия П.Е. Баланова, И.В. Смотраевой «Промышленное производство вина» - 10 л.;

7. Распечатка с сайта <https://amwine.ru/blog/klassifikatsiya-vin-v-rossii-i-zarubezhom/> на 4 л. в 1 экз.;

8. Выдержки с сайта <https://fr.wikipedia.org/> в отношении классификации французских вин (с переводом) на 6 л. в 1 экз.;

9. Выдержки с сайта <https://it.wikipedia.org/> в отношении классификации итальянских вин (с переводом) на 14 л. в 1 экз.;

10. Выдержки с сайта <https://de.wikipedia.org/> в отношении классификации вин Германии (с переводом) на 10 л. в 1 экз.;

11. Распечатка с сайта <http://www.ovine.ru/blog/classification/usa.htm> на 4 л. в 1 экз.;

12. Постановление Суда по интеллектуальным правам СИП-491/2019;

13. Постановление Суда по интеллектуальным правам №СИП-572/2014;

14. Постановление Суда по интеллектуальным правам № СИП-35/2015;

15. Решение Суда по интеллектуальным правам №СИП-1130/2020;

16. Заключение № 26-2022 от «06» апреля 2022 г.

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

С учетом даты (30.07.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Анализ обозначения «SUR-LIE» на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, словосочетание «SUR-LIE» состоит из словесных элементов:

- «SUR» в переводе с французского языка означает «уверенный; безопасный; точный»;

- «LIE» в переводе с французского языка означает «осадок», «связанный, взаимосвязанный» (см. Интернет, Яндекс, словари, <https://www.translate.ru>).

При этом, элемент «LIE» имеет значения и в других языках: в переводе с английского означает «лгать, ложь, лежать», с испанского – «я связал», с итальянского – «Ли» (имя собственное), см. Интернет, Яндекс, словари, <https://www.translate.ru>.

Таким образом, коллегия отмечает, что без дополнительных рассуждений и домысливания, а также обладания специальными знаниями в французском языке, рядовому потребителю не будет понятен смысл элемента «SUR-LIE», в связи с чем, он не может являться характеристикой вида или свойств каких-либо товаров, не может также нести сведения об изготовителе товаров, следовательно указанный словесный элемент будет восприниматься как фантазийный.

Также, коллегия отмечает, что заявленное обозначение кроме словесных элементов «SUR-LIE» содержит словесный элемент «FRUTIER», который отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках и придает обозначению дополнительный фантазийный характер.

С учетом приведенных значений словесных элементов, обозначение «SUR-LIE» может иметь различную смысловую нагрузку и вызывать различные ассоциации в зависимости от восприятия семантики вышеуказанных словесных элементов, что исключает возможность отнесения заявленного обозначения к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары.

Указанные в решении экспертизы ссылки являются несостоятельными, поскольку из информации, представленной по ссылке <https://winestate.ru/news/zachem-vino-vyderjivaut-na-osadke> является свободной статьей из сети Интернет, в которой не указан ни автор, ни источники, на основании которых данная статья была написана. В отношении ссылки vinoteka.in.ua»sur-lie-or-not-sur-lie-cto-takoe необходимо отметить, что, «ua» является национальным доменом верхнего уровня для Украины, в связи с чем, информация размещенная на этом сайте, не может быть принята во внимание. При обращении на сайт winereople.ru»База знаний»Терминология, браузер предлагает создать новый сайт, а на главной странице сайта, отсутствует возможность перейти в раздел терминология или база знаний.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что указанную информацию нельзя расценивать как достоверную, и имеющую под собой какое-либо подтверждение.

Кроме того, заявитель представил социологический опрос [16], из которого следует, что российскому потребителю не знаком словесный элемент «SUR-LIE», для российского потребителя данное слово «SUR-LIE», также как и словосочетание «SUR-LIE FRUTIER» носит фантазийный характер в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Так, из социологического опроса следует, что подавляющее большинство опрошенных, давших содержательный ответ (80%), отмечают, что не могут

определить смысл словесного элемента «SUR-LIE» обозначения по заявке на регистрацию №2020740483 «SUR-LIE FRUTIER». Кроме того, подавляющее большинство респондентов отмечают, что по тестируемому обозначению нельзя определить вид товара (85%), а также состав (72%) и свойства товара (86%), на котором оно проставляется.

Также подавляющее большинство респондентов, отмечают, что словесный элемент «SUR-LIE» обозначения по заявке №2020740483 «SUR-LIE FRUTIER» воспринимается фантазийным по отношению к алкогольным напиткам (за исключением пива).

Отвечая на ретроспективный вопрос, относящийся к дате 30.07.2020, подавляющее большинство опрошенных, давших содержательный ответ (81%), отметили невозможность определить смысл словесного элемента «SUR-LIE» обозначения по заявке на регистрацию № 2020740483 «SUR-LIE FRUTIER» Кроме того, подавляющее большинство респондентов, если бы их спросили об этом 30.07.2020, ответили бы: они считают, что по тестируемому обозначению нельзя определить вид товара (84%), а также состав (72%) и свойства товара (83%), на котором оно проставляется.

Также подавляющее большинство респондентов, отвечая на ретроспективный вопрос, отмечают, что словесный элемент «SUR-LIE» обозначения по заявке на регистрацию № 2020740483 «SUR-LIE FRUTIER» воспринимался фантазийным по отношению к алкогольным напиткам (за исключением пива) и на дату 30.07.2020.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары производителя.

Также коллегия не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «SUR-LIE» для характеристики своих товаров и услуг.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания обозначения «SUR-LIE» несоответствующим требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для исключения данного элемента из

самостоятельной правовой охраны в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2022, изменить решение Роспатента от 03.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020740483.