

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 11.01.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управление активами», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020754322, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения «» по заявке № 2020754322, поданной 01.10.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 22.11.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020754322 в отношении части товаров 32 класса МКТУ. В отношении иной части товаров 32 класса МКТУ (вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды минеральные и газированные; воды столовые; квас; коктейли на основе пива; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на

базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сассапариль [безалкогольный напиток]; смузи [напитки на базе овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива), а также для всех товаров 33 класса МКТУ в регистрации отказано по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (3), 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения **ЗОЛОТАЯ** установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком « **ОСЕНЬ** » по свидетельству № 131538 (приоритет от 18.03.1994), зарегистрированным на имя Грецкого Романа Владимировича, Москва, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», признанных однородными части товаров 32 класса МКТУ и всем товарам 33 класса МКТУ заявленного перечня.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что натуралистическое изображения винограда и виноградного листа для части заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса как указывающие на состав товаров, а в отношении остальной части товаров 32, 33 классов МКТУ, не отвечающих этим требованиям, натуралистическое изображение винограда является ложным, вследствие чего заявленное обозначение не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.01.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 131538 на регистрацию

товарного знака по заявке № 2020754322 в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 11.01.2022, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлено письмо-согласие от 20.10.2021 от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2020754322 в качестве товарного знака.

На заседании коллегии от 21.02.2022 заявителю конкретизированы основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса, а именно: натуралистическое изображение винограда и виноградного листа для части заявленных товаров 32 и 33 классов не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как указывающее на состав товаров, а в отношении остальной части товаров 32, 33 классов МКТУ, не отвечающих этим требованиям (32 класс – «вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды минеральные и газированные; воды столовые; квас; коктейли на основе пива; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сассапариль [безалкогольный напиток]; смузи [напитки на базе овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; составы для производства газированной воды; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива»; 33 класс – «арак; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; кюрасо; ликер анисовый; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; ром; сакэ; сидр

грушевый; сидры; спирт рисовый»), натуралистическое изображение винограда является ложным, следовательно, для этих товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заявитель свое мнение в отношении указанных мотивов в письменном виде не представил. Устно заявил об отсутствии возражений относительно применения положений пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (01.10.2020) заявки № 2020754322 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Согласно требованиям пункта 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 и т.д.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает словесный элемент «ОСЕНЬ», выполненный буквами русского алфавита и размещенный на фоне композиции, в центральной части которой расположено изображение бокала с вливающейся в него жидкостью, а в верхней части — изображения листьев и грозди винограда. Обозначение выполнено в следующем

цветовом сочетании: серый, темно-серый, светло-серый, черный, светло-желтый, красный, белый. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2020754322 испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Перечень отредактирован согласно уведомлению от 19.11.2020.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020754322 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ, всех товаров 33 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака

ЗОЛОТАЯ

« **ОСЕНЬ** » по свидетельству № 131538, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными товарам 32, 33 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.11.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на

ЗОЛОТАЯ

регистрацию товарного знака « **ОСЕНЬ** » по заявке № 2020754322 на имя заявителя в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений необходимо отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным товарным знаком, кроме того, коллегия не имеет сведений о широкой известности данного товарного знака.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии

введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Вместе с тем следует констатировать, что в результате экспертизы заявленного обозначения были установлены и иные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Так, натуралистическое изображение винограда и виноградного листа, учитывая наличие в заявленном перечне таких товаров, как «вина, вино из виноградных выжимок; сусло виноградное неферментированное», вызывает однозначные ассоциации с конкретным товаром или его составом, следовательно, служит средством информирования потребителей о внутреннем содержании товара.

Таким образом, для товаров на основе винограда изображения винограда и виноградного листа являются их характеристикой, указывают на свойства, не являются охраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как известно, заявленное обозначение может содержать описательные элементы, прямо указывающие на вид товара, его характеристики, сведения об изготовителе и т.д., и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Такие указания могут соответствовать действительности, то есть являться достоверными, а могут ей не соответствовать, то есть являться ложными или способными ввести в заблуждение.

Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых

испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Для того чтобы определить, является ли заявленное обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), оценивается смысловое значение элементов, входящих в состав заявленного обозначения и устанавливается, описывает ли элемент товары ложно, может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

В случае выявления ложных или способных ввести в заблуждение элементов, оценивается, являются ли ложные указания (ассоциативные представления) правдоподобными, поверит ли ложным указаниям (ассоциативным представлениям) потребитель.

Исследовав заявленный перечень товаров 32 и 33 классов МКТУ, коллегия установила, что для части заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ, а именно: «вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды минеральные и газированные; воды столовые; квас; коктейли на основе пива; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сассапариль [безалкогольный напиток]; смузи [напитки на базе овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; составы для производства газированной воды; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива», «арак; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; кюрасо; ликер анисовый; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый», наличие в заявленном обозначении натуралистического изображения винограда и виноградного листа способно неверно

ориентировать потребителей относительно свойств товаров, поскольку названные товары не предполагают содержания в них винограда, не являются напитками на основе виноградных выжимок, следовательно, регистрация обозначения, содержащего ложное указание относительно свойств указанных товаров, не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что возникновение неверного представления в таком случае отвечает критерию правдоподобности, поскольку родовая принадлежность названных товаров определяет теоретическую возможность путаницы, заблуждения с продуктами на основе винограда, напитками на основе виноградных выжимок. С учетом сказанного заявленное обозначение не может быть признано соответствующим пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса для товаров, перечисленных в настоящем абзаце.

Для остальных заявленных товаров (32 класс – «безалкогольные напитки; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков; аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сусли; сусли виноградное неферментированное; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков», 33 класс – «алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков; аперитивы; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые») коллегия усматривает описательный характер натуралистического изображения винограда и виноградного листа, что, с учетом композиции обозначения в целом и

доминирования в нем семантически нейтрального по отношению к товарам заявленного перечня словесного элемента «ОСЕНЬ», свидетельствует о возможности включения указанных изображений в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

Коллегия обращает внимание на то, что в отношении большинства названных товаров 32 класса МКТУ (кроме «сусла; сусли виноградно-неферментированное») Роспатентом решением от 22.11.2021 установлено соответствие заявленного обозначения требованиям законодательства.

Резюмируя изложенное, заявителем преодолено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. При этом регистрация заявленного обозначения возможна только в том объеме, по отношению к которому установлено соответствие заявленного обозначения также иным положениям законодательства (пункт 1, 3 статьи 1483 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2022, изменить решение Роспатента от 22.11.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020754322.