

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 (правила – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.04.2022 возражение, поданное Общества с ограниченной ответственностью «Алкобренд-М», Тамбовская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021715320, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021715320 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.03.2021 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 21.12.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия вышеупомянутого решения послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, входящие в его состав словесные

элементы, символы, буквы и цифры «самогон, 40% крепость, 0,5 л объём», как указывает и сам заявитель в материалах заявки, являются неохранными.

Вместе с тем, установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «БЕЛОРУССКИЙ САМОГОН» («Белорусский» прилагательное к «Белоруссия» - независимое государство в равнинной части Восточной Европы, граничит на востоке с Российской Федерацией, на западе – с Польшей, на юге – с Украиной, на северо-западе – с Литвой и Латвией; «Самогон» - крепкий спиртной напиток, изготавливаемый путём перегонки через самодельные аппараты алкогольной массы, получаемой в результате брожения зерновых продуктов, сахара, картофеля, свёклы, фруктов и других продуктов, содержащих крахмальные вещества / см. <https://dic.academic.ru/> Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940; Страны мира. Словарь. 1998; Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978), являются неохранными в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на местонахождение производителя товаров и место производства товаров, а так же их вид и свойства.

Экспертиза сочла возможным снять основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса с учетом доводов заявителя, а также дополнительных материалов, представленных им в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Вместе с тем установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**BELARUSKA**» (свидетельство №738137 с приоритетом от 15.05.2018), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ЗАО «Минский завод виноградных вин», 220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А, к. 23, Минская область, Республика Беларусь.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с приведенными в заключении по результатам экспертизы доводами относительно установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №738137, указав на наличие фонетических, и семантических отличий сравниваемых обозначений «БЕЛОРУССКИЙ САМОГОН»

и «BELARUSKA», обусловленных присутствием в составе словосочетания «БЕЛОРУССКИЙ САМОГОН» словесного элемента «САМОГОН», на который падает логическое ударение и который определяет семантику заявленного обозначения в целом. Кроме того, заявитель указывает на разное общее зрительное впечатление, которое производят сравниваемые обозначения.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021715320 в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2022, в соответствии с пунктом 45 Правил ППС были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Так, исходя из наличия в составе заявленного обозначения словесного элемента «БЕЛОРУССКИЙ САМОГОН», указывающего на конкретное место происхождения товаров определенного вида, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, которым является российская компания.

Заявитель, отсутствовавший на заседании коллегии 26.05.2022, в установленном порядке был ознакомлен с вышеизложенными дополнительными основаниями и представил свои аргументы по указанным мотивам для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, отметив, что положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса не содержат такого основания для отказа как возможность размещать заказы на производство заявленных товаров на любом ином предприятии, в том числе за пределами региона.

Заявитель обращает внимание, что на стадии экспертизы им были представлены соответствующие документальные подтверждения поставки продукции из Республики Беларусь, тем самым нет оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров. Вывод о гипотетической возможности заявителя размещать заказы на производство заявленных товаров на любом ином предприятии, в том числе в регионах за

пределами Республики Беларусь, не соответствует требованиям действующего законодательства.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, надлежащим образом уведомленном о дате, месте и времени рассмотрения поступившего возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.03.2021) поступления заявки №2021715320 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.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические

или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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 положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

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.



Обозначение «  » по заявке №2021715320 с приоритетом от 19.03.2021 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию. На заднем фоне композиции расположены стилизованные изображения хвойных деревьев, выполненные в красном, сером, светло-сером, белом цвете. В

верхней части композиции, на переднем плане, расположено стилизованное изображение быка в красном, сером, белом цвете. Ниже расположен словесный элемент «САМОГОН», выполненный стандартным шрифтом красного цвета. В центре композиции расположено словосочетание «БЕЛОРУССКИЙ САМОГОН», выполненное оригинальным шрифтом красного цвета с окантовкой белого и серого цвета. Под словосочетанием расположен горизонтально ориентированный прямоугольник с заливкой красного цвета. В левой нижней части композиции расположен элемент «40% крепость», выполненный стандартным шрифтом красного цвета. В правой нижней части композиции расположен элемент «0,5 л объём», выполненный стандартным шрифтом красного цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ *«напитки алкогольные, а именно: самогон»*.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав элементы «40% крепость» и «0,5 л объём» не обладают различительной способностью, указывают на свойства заявленных товаров, что заявителем не оспаривается.

Также заявитель не оспаривает неохраноспособность словесных элементов «САМОГОН» и «БЕЛОРУССКИЙ САМОГОН», которые представляют собой лексические единицы русского языка.

Согласно словарно-справочным данным «САМОГОН» - крепкий спиртной напиток, изготавливаемый путём перегонки через самодельные аппараты алкогольной массы, получаемой в результате брожения зерновых продуктов, сахара, картофеля, свёклы, фруктов и других продуктов, содержащих крахмальные вещества (см. Большую советскую энциклопедию, М.: «Советская энциклопедия», на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/129641/Самогон>).

В свою очередь слово «БЕЛОРУССКИЙ» - прилагательное, образованное от слова «Беларусь», официального сокращенного названия Республики Беларусь, см. Географические названия мира: Топонимический словарь. Пospелов Е.М., Москва, «АСТ», 2001.

Указанные словесные элементы воспринимаются в качестве наименования определенного вида алкогольного напитка - самогона, происходящего с территории

Республики Беларусь, указывают на вид товара и место его изготовления, следовательно, относятся к неохраняемым элементам на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо также указать, что неохраняемое обозначение «БЕЛОРУССКИЙ САМОГОН» в силу ассоциирования его с территорией Республики Беларусь, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения заявленных товаров, поскольку заявитель - ООО «Алкобренд-М», Тамбовская обл., является российским юридическим лицом, не имеет в составе своих учредителей резидентов Республики Беларусь или принадлежащих ему производственных мощностей в этом государстве.

Заключенные между ООО «Алкобренд-М» и ОАО «Мозырский спирто-водочный завод», Республика Беларусь контракт №25-13-1/17 от 03.11.2017, а также заключенный между ООО «Алкобренд-М» и ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Элголь» Филиал «Слонимский винно-водочный завод» контракт №3006/17 от 30.06.2017 на поставку продукции, представленные на стадии экспертизы, не лишают заявителя в случае получения правовой охраны товарного знака по заявке №2021715320 возможности размещать заказы на производство самогона на любом ином предприятии, в том числе в регионах за пределами Республики Беларусь. При этом обозначение «БЕЛОРУССКИЙ САМОГОН» вызывает представление именно о белорусском происхождении товара, что в отношении заявителя создает возможность для введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, усматривается наличие оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в силу наличия в его составе словесного обозначения «БЕЛОРУССКИЙ САМОГОН», способного ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Помимо вышеизложенного необходимо указать, что отказ в государственной

регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака был

обусловлен выводом о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком «**BELARUSKA**» по свидетельству №738137, принадлежащим ЗАО «Минский завод виноградных вин».

Противопоставленный товарный знак «**BELARUSKA**» по свидетельству №738137 с приоритетом от 15.05.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе водка».



Сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «**BELARUSKA**» показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной судебной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного

обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сопоставляемые товары 33 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к той же родовой группе, что и товары 32, 33 классов МКУ противопоставленного товарного знака – алкогольные напитки. Эти товары соотносятся между собой как вид/род, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить наличие в их составе словесных элементов «БЕЛОРУССКИЙ» и «BELARUSKA», где слово «BELARUSKA» представляет собой транслитерацию латинскими буквами лексической единицы белорусского языка «БЕЛОРУСКА» с аналогичным русскому слову «БЕЛОРУСКА» со значением: восточнославянский народ, составляющий основное население Белоруссии (Беларуси) (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/277177>).

Несмотря на наличие у слов «БЕЛОРУССКИЙ» и «BELARUSKA» близкой семантики, связанной с одним и тем же государством, тем не менее, не позволяет рассматривать заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак в качестве сходных обозначений.

Так, в состав заявленного обозначения входит также элемент «САМОГОН», который образует со словом «БЕЛОРУССКИЙ» словосочетание «БЕЛОРУССКИЙ САМОГОН». Как отмечалось выше, словосочетание «БЕЛОРУССКИЙ САМОГОН» вызывает представление об алкогольном напитке определенного вида, происхождения и свойств, а слово «BELARUSKA» ассоциируется с жительницей Белоруссии или ее национальностью. То есть заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак порождают разные смысловые образы.

С точки зрения фонетического критерия сходства заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются фонетически: имеют разный состав звуков.

Также следует указать, что сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление за счет разного шрифтового исполнения словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, выполнения их буквами разных алфавитов, присутствия в составе противопоставленного товарного знака изобразительных элементов.

Таким образом, принимая во внимание семантические, фонетические, графические отличия сравниваемых обозначений можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны друг с другом в целом, следовательно, однородные товары 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте. Таким образом, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не имеется.

Однако выявленное коллегией несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обуславливает отказ в удовлетворении поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.04.2022, изменить решение Роспатента от 21.12.2021 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2021715320 с учетом дополнительных оснований.