

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.10.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАРГОН», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023737296, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **ROYAL HORSE РОЯЛ ХОРС** » по заявке №2023737296 с датой поступления от 03.05.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.06.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023737296 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении части товаров 32 класса МКТУ «пиво; вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные;

пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; сидр безалкогольный; сусли; сусли виноградное неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива», всех заявленных товаров 33 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны. Основанием для вышеизложенного послужило заключение по результатам экспертизы, в котором указано, на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что в соответствии с информацией, полученной по сети Интернет установлено, что заявленное обозначение воспроизводит название виски "Royal horse" , производителем которого является компания "Abiramia Bros SARL" (Lebanon, Safra, Main Highway). см. Интернет. <https://new.abiramiabros.com/abi-ramia-bros-alcohol/abi-ramia-bros-whisky/abi-ramia-royal-horse/>. На сайтах (<https://new.abiramiabros.com/abi-ramia-bros-alcohol/abi-ramia-bros-whisky/abi-ramia-royal-horse/>, <https://www.wine-searcher.com/find/suntory+royal+horse+zodiac+collection+whisky+japan>) размещена информация о производителе товаров, поэтому в данном случае существует достаточно высокая вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации с известным производителем виски "Royal horse".

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара (см., например, Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 апреля 2023 г. по делу N СИП-1101/2022);

- поиск по сети интернет не выявил факта продажи виски «Royal horse» на

территории Российской Федерации каким-либо лицом до даты подачи заявки (распечатки результата поиска Yandex имеются в материалах заявки). Выявлено два упоминания виски «Royal Horse» с указанием страны производства Япония, а не Ливан, при этом указание на производителя отсутствует;

- ссылка на сайт указанной ливанской компании не содержит даты, соотносимой с датой приоритета оспариваемого товарного знака, и не свидетельствует о том, что российский потребитель ассоциирует обозначение, используемое при маркировке виски, с данным конкретным производителем;

- заявитель не обязан начинать использование обозначения до даты подачи заявки на его регистрацию. После регистрации обозначения маркированная им продукция будет поставляться на российский рынок;

- Ливан не является сколько-нибудь популярным направлением для российских туристов, поэтому вероятность знакомства российских потребителей с продукцией компании «Abiramia Bros SARL» в этой стране практически равна нулю;

- в настоящем деле информация в сети Интернет о месте производства и, соответственно, производителе виски «Royal horse» носит противоречивый характер, что не позволяет по ссылкам в Интернете прийти к выводу о каком-то одном конкретном производителе. Наоборот, эти ссылки свидетельствуют о наличии как минимум двух производителей. В связи с этой неопределённостью и фрагментарностью упоминания виски Royal horse в условиях отсутствия виски под этим брендом на российском рынке, связи с конкретным производителем возникнуть не может.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

На заседании, состоявшемся 22.01.2025 коллегией в материалы дела были добавлены дополнительные источники из сети Интернет [1], а именно сведения сайта компании «ABRAMIA Bros SARL», переведенные с английского языка на

русский язык с датой размещения от 14.06.2018 и результаты поискового запроса «виски Royal Horse» поисковой системы Google.

Заявитель, ознакомленный с дополнительными материалами коллегии, 18.03.2025 и 14.04.2025 представил свою позицию, которая сводится к следующему:

- компания «Abiramia Bros SARL» является не производителем, а дистрибьютором продукции, произведённой другими лицами, что прямо следует из информации на сайте компании;

- приведённая в дополнительных материалах ссылка на упоминание шотландского виски «Royal Horse» датирована 14 июня 2018 г., то есть почти за 5 лет до даты подачи заявки и почти 7 лет до даты рассмотрения возражения. По состоянию на сегодняшний день указание в перечне брендов виски на бренд «Royal Horse» отсутствует, равно как и ссылки за период после 2018 года;

- в указанной ссылке ничто не характеризует компанию «Abiramia Bros» как производителя. Само по себе указание на шотландский виски исключает восприятие ливанской компании как его производителя;

- на территории России заявленное обозначение будет восприниматься как бренд российского производителя, с учётом наличия варианта обозначения на русском языке. Это не будет противоречить пониманию того факта, что на зарубежных рынках присутствуют два разных производителя продукции под данным брендом.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (03.05.2023) заявки №2023737296 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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.

Заявленное обозначение « **ROYAL HORSE РОЯЛ ХОРС** » выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно решению Роспатента от 18.06.2024 о государственной регистрации товарного знака, заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, указанное решение содержит выводы о том, что в отношении части товаров 32 класса МКТУ *«пиво; вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; сидр*

безалкогольный; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива», всех заявленных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выражает несогласие.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Отказ в регистрации части товаров 32 класса МКТУ, всех заявленных товаров 33 класса МКТУ экспертизой был мотивирован тем, что в соответствии с информацией, полученной по сети Интернет установлено, что заявленное обозначение воспроизводит название виски «Royal horse» , производителем которого является компания "Abiramia Bros SARL" (Lebanon, Safra, Main Highway). см. Интернет. <https://new.abiramiabros.com/abi-ramia-bros-alcohol/abi-ramia-bros-whisky/abi-ramia-royal-horse/>.

На сайтах

(<https://new.abiramiabros.com/abi-ramia-bros-alcohol/abi-ramia-bros-whisky/abi-ramia-royal-horse/>, <https://www.wine-searcher.com/find/suntory+royal+horse+zodiac+collection+whisky+japan>)

размещена информация о производителе товаров, поэтому в данном случае существует достаточно высокая вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации с известным производителем виски «Royal horse».

Необходимо отметить, что 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.

Коллегия отмечает, что слова «ROYAL HORSE РОЯЛ ХОРС» заявленного обозначения действительно воспроизводят название бренда, используемого компанией «Abiramia Bros SARL» (<https://new.abiramiabros.com/abi-ramia-bros-alcohol/abi-ramia-bros-whisky/abi-ramia-royal-horse/>) при маркировке алкогольной

продукции.

Коллегия не отрицает того обстоятельства, что сайты, указанные в решении Роспатента относятся к иностранным доменным именам. Вместе с тем согласно материалам [1] установлено, что информация об использовании обозначения «ROYAL HORSE» в качестве маркировки товаров «виски» на сайте компании «Abiramia Bros SARL» (<https://new.abiramiabros.com/pf/royal-horse-scotch-whisky-2/>) была размещена, по меньшей мере, с 14.06.2018, что является раннее даты приоритета заявки №2023737296.

Коллегия также приняла во внимание результаты поискового запроса «виски Royal Horse» поисковой системы Google [1] из которого следует, что первая строка поиска указывает на производителя «Abiramia Bros SARL»



шотландского виски «». Таким образом, российский потребитель, в большей степени будет ассоциировать обозначение «ROYAL HORSE» с иностранной компанией «Abiramia Bros SARL».

Напротив, в возражении никак не подтверждается известность российским потребителям каких-либо товаров, которые производились бы самим заявителем и маркировались бы им заявленным обозначением, и, в то же время, никак не опровергаются вышеуказанные сведения из сети Интернет о соответствующих товарах совсем иного лица и никак не обосновываются притязания заявителя на конкретное обозначение, уже используемое компанией «Abiramia Bros SARL».

Относительно довода заявителя о том, что обозначение «Royal Horse» используется ещё одним производителем японской компанией «SUNTORY», то в материалах дела отсутствуют сведения о том, что до даты приоритета российский потребитель мог быть осведомлен о данном производителе и товаре.

Коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для

пивоварения; коктейли на основе пива; коктейли на основе пива безалкогольные; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; сидр безалкогольный; сусла; сусли виноградно-неферментированные; сусли пивные; сусли солодовые; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива», товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков. аперитивы; арак; биттеры [горькие спиртные напитки]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасао [ликер]; ликер анисовый; ликеры; ликеры мятные; макколи; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, за исключением пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; соджу; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» не представляется возможной по основаниям, предусмотренным положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку данные товары являются однородными деятельности компании «Abiramia Bros SARL», относятся к алкогольной продукции, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, есть основания полагать, что у потребителя словесный элемент «ROYAL HORSE» и его транслитерация русскими буквами «РОЯЛ ХОРС» заявленного обозначения будет ассоциироваться именно с компанией «Abiramia Bros SARL», и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно лица, производящего товары. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 18.06.2024, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Дополнительно, коллегия обращает внимание на то, что заявителем не

были представлены сведения о том, насколько длительно и интенсивно он использует заявленное обозначение и почему им было выбрано именно такое название своего товарного знака (воспроизводящего бренд иного лица - компании «Abiramia Bros SARL»), равно как и не были показаны какие-либо корпоративные взаимоотношения с данным лицом.

Довод заявителя относительно того, что отсутствуют сведения о фактической реализации товаров иностранной компанией на территории Российской Федерации, коллегия отмечает, что восприятие потребителей коллегий оценивалось, в том числе, из представленных результатов поисковых запросов системы Google. Следует отметить, что Интернет – это глобальная информационная сеть, благодаря которой широкий круг потребителей способен получить различного рода информацию, в том числе, научную, деловую, познавательную, энциклопедическую, справочную, развлекательную и иную нужную и важную информацию. Таким образом, благодаря данным сети Интернет, средний российский потребитель может узнать о компании «Abiramia Bros SARL» и о ее продукции. Исходя из приведенных сведений, находящихся для российских потребителей в свободном доступе, коллегией установлено, что вывод о способности заявленного обозначения ассоциироваться с деятельностью иного лица (не заявителя) является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2024.