

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Совместным обществом с ограниченной ответственностью «Малиновщицзинский спиртоводочный Завод- "Аквадив"», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023704180, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2023704180, поданной 24.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В результате экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 13.03.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023704180 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 13.03.2024, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- со знаком «*Winter Award*» по международной регистрации № 1539451A (приоритет: 14.04.2020), зарегистрированным на имя «Saimaa International» LLC, Армения, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;



- со знаком «*SIYOMA*» по международной регистрации № 1511750 (приоритет: 18.09.2019), зарегистрированным на имя «Avesto Group» Limited Liability Company, Таджикистан, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2024, заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- правообладатель знака по международной регистрации № 1511750 предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива; вина; виски; водка; джин»;

- правовая охрана знаку по международной регистрации № 1539451A предоставлена на территории Российской Федерации с исключением из правовой охраны словесного элемента «Suomi», следовательно, противопоставление может быть снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить Решение Роспатента от 13.03.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно: «алкогольные напитки, за исключением пива; вина; виски; водка; джин».

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2023704180 от 24.01.2023.

2. Копия письменного согласия «Avesto Group» Limited Liability Company.

3. Сведения о международной регистрации № 1539451A.

Корреспонденцией, поступившей 09.01.2025, заявителем представлены дополнительные материалы, а именно:

4. Подлинник письменного согласия «Avesto Group» Limited Liability Company, выданного 03.10.2024, в котором правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1511750 выражает согласие на регистрацию на имя заявителя товарного знака по заявке № 2023704180 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива; вина; виски; водка; джин».

В ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии 31.01.2025 в соответствии с пунктом 45 Правил ППС коллегией выявлены дополнительные мотивы, препятствующие регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, а именно, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с присутствием в его составе словесного элемента «Suoma», который (с финского языка на русский язык означает «Финляндия») указывает на местонахождение заявителя / происхождение товаров из Финляндии, что не соответствует действительности.

В ответ на новые мотивы коллегии заявитель отметил следующее:

- словесные элементы заявленного обозначения «Suoma Helmi» являются фантазийным словосочетанием, которое вместе с графической частью формирует единый целостный образ;

- благородный олень обитает в большей части Европы, в том числе в Беларуси, поэтому не ориентирует относительно Финляндии;

- слово «Suoma» является фантазийным, так как Финляндию называют «Suomi»;

- следует учитывать наличие апострофа в слове «Suoma», который исключает связь с финским языком;

- финский язык не является распространённым для российского потребителя, в связи с чем маловероятным является восприятие элемента «Suoma Helmi» как указания на финское происхождение товара, место нахождения его изготовителя;

- изображения оленей часто присутствуют в составе товарных знаков, зарегистрированных для товаров 33 класса МКТУ (например, регистрации №№791641, 1353069, 1468120, 1287791, 867631, 951123, 1532091, 1254347);

- водка, маркированная заявленным обозначением, была представлена на международной выставке «Продэкспо-2025» в Москве и отмечена золотой наградой;

- в стране происхождения заявителя заявленное обозначение уже получило правовую охрану в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя / происхождения товаров;

- заявитель в общении с финнами на конференции убедился в отсутствии возможности восприятия слова «Suomi» как связанного с Финляндией.

Заявитель представил следующие дополнительные материалы:

5. Публикация из сети Интернет «Благородный олень в Беларуси – осенние фотозарисовки».

6. Копия свидетельства на товарный знак, зарегистрированный в Республике Беларусь.

7. Публикации сведений о регистрациях №№791641, 1353069, 1468120, 1287791, 867631, 951123, 1532091, 1254347.

8. Публикация из сети Интернет о золотой медали на выставке «Продэкспо-2025» и информация о продукте с сайта заявителя;

9. Сведения о значении слова «Suomi».

Изучив материалы возражения и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учётом даты подачи (24.01.2023) заявки № 2023704180 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572) (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определённом 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023704180 было



подано комбинированное обозначение «  », состоящее из слов «Suoma», «Helmi», выполненных буквами латиницы на двух строках разным шрифтом, а также изобразительным элементом, расположенным под словами, состоящим из круга и двух симметрично расположенных относительно круга силуэтов оленей. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров «алкогольные напитки, за исключением пива; вина; виски; водка; джин» 33 класса МКТУ.

В соответствии с оспариваемым решением регистрации заявленного



обозначения для товаров 33 класса МКТУ препятствовали знаки «»,



«  » по международным регистрациям №№1539451А, 1511750.

В отношении знака по международной регистрации № 1511750 заявитель не оспаривал правомерность противопоставления, однако сообщил об обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относятся согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [4] с регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя в отношении перечисленных в письме-согласии товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставив заявленные товары 33 класса МКТУ и товары, для которых правообладатель противопоставленного товарного знака выразил согласие с

регистрацией обозначения по заявке № 2023704180, коллегия установила, что согласие «Avesto Group» Limited Liability Company, Таджикистан, выражено в отношении полного перечня товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке № 2023704180.

Принимая во внимание то, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, противопоставленный товарный знак не относится к категории общеизвестных или коллективных товарных знаков, а представленный документ соответствует установленным Правилами требованиям, коллегия считает возможным учесть согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации № 1511750, снять соответствующее противопоставление.

В отношении противопоставления знака по международной регистрации № 1539451А заявитель отметил отсутствие правовой охраны слова «Suomi», что установлено решением Роспатента о предоставлении указанному знаку правовой охраны на территории Российской Федерации.

Проанализировав степень сходства заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 1539451А с учётом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом (пункт 44 Правил), коллегия установила следующее.



Правовая охрана противопоставленного знака «*Winter Award*» действует в связи с предоставлением ему правовой охраны решением Роспатента от 29.12.2020, принятым в отношении международной регистрации № 1539451 (см. публикацию – <https://madrid.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=1421653601>).

Указанное решение, действительно, содержит заявление о дискламации слова «Suomi».

Впоследствии (21.12.2021) произведено выделение регистрации этого знака для стран Эстония, Казахстан, Литва, Латвия, Польша, Россия, Украина с

присвоением ему номера № 1539451А, что не влияет на объём уже предоставленной правовой охраны и не требует его пересмотра.

Таким образом, правовая охрана знака по международной регистрации № 1539451А действует на территории России с указанием слова «Suomi» в качестве неохраняемого.

Сравнение заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 1539451А показало сходство их словесных элементов – «Suoma» и «Suomi», которые расположены в верхних частях обозначений. Иные элементы обозначений отличаются, однако усматривается их общее сходное зрительное впечатление, обусловленное визуальным сходством наиболее крупных элементов «Suoma» и «Suomi», а также сочетанием этих элементов с симметричными изображениями двух животных, расположенных по обе стороны от центрального изображения круга / короны. Различие в местоположении изображений животных и слова «Suoma» / «Suomi» друг относительно друга не играет определяющей роли, поскольку в целом образ обозначений обусловлен их сочетанием, при этом расположенные в центральной части слова «Suoma» и «Suomi» визуальнo совпадают в большинстве букв.

Степень однородности товаров, представленных в перечнях заявки № 2023704180 и регистрации № 1539451А, является высокой, что наряду с наличием сходного общего зрительного впечатления сравниваемых обозначений, позволяет говорить об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров.

В связи с вышесказанным коллегия считает доводы заявителя об отсутствии нарушения прав правообладателя неубедительными, в связи с чем знак по международной регистрации № 1539451А препятствует регистрации заявленного обозначения.

Также коллегией установлено, что «Suoma», равно как «Suomi», представляет неофициальное название Финляндии. Спорный элемент не составляет с иными словами устойчивого словосочетания, воспринимается самостоятельно благодаря другому шрифту, размеру и центральному расположению.

Оба слова происходят от финских слов suo «болото», таа «земля». Источники, свидетельствующие о том, что «Suoma» означает Финляндия, приобщены к протоколу заседания 31.01.2025. Следовательно, несмотря на графическое выполнение слова «Suo'ma» с апострофом, одно однозначно прочитывается как слово «Suoma», означает Финляндия и в связи с этим соотносится с конкретным географическим названием. Коллегия полагает, что такое восприятие указанного элемента является наиболее вероятным для среднего российского потребителя при восприятии заявленного обозначения в целом.

Отрицая соответствующую отсылку, присутствующую в заявленном обозначении, заявитель сообщает о распространённости использования изображения оленей и неизвестности финского языка российским потребителям.

Вместе с тем соответствующие доводы неубедительны. Так, скриншот заявителя с собственного сайта [8] представлен фрагментарно, однако переход к соответствующей странице показал присутствие в описании товара следующих сведений «Премиальная водка с классическим вкусом и скандинавским характером», при этом Финляндия расположена в восточной части Скандинавского полуострова.

С учётом указанного заявленное обозначение способно вызвать у российского потребителя ассоциации с Финляндией как местом происхождения товаров или местом нахождения их изготовителя.

Поскольку заявителем является компания, расположенная в Республике Беларусь, рассматриваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров, следовательно, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о необходимости принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2024, изменить решение Роспатента от 13.03.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023704180 с учётом дополнительных оснований.