


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 20.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "АРАРАТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД", Арарат, Армения (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022736538 при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2022736538 подано 05.06.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 19.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022736538 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения было выявлено, что заявленное обозначение «glengreen» воспроизводит обозначение, которое используется компанией «Alaska International Trading GmbH», находящейся по адресу Lipaer Str. 20, Berlin, 122 03, для маркировки товаров однородных заявленным (например, <https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/144744/glen-green-05-year-old>, <https://www.whisky.com/whisky-database/details/glen-green-pure-malt.html>).

Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить в заблуждение относительно производителя товаров, что препятствует регистрации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2023 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель просит продолжить рассмотрение с учетом изменения перечня товаров 33 класса МКТУ, в котором формулировка товаров "виски", а также товаров, относящихся к виски, уточнена указанием происхождения виски с территории Шотландии.

В возражении приведен довод о том, что в оспариваемом решении не представлено документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные заявленным обозначением, с товарами "Alaska International Trading GmbH", указанные экспертизой ссылки не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых "Alaska International Trading GmbH", маркированных обозначением «glengreen», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии заявленного обозначения потребитель будет

ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с "Alaska International Trading GmbH".

Заявителем также проанализированы Интернет-ссылки, содержащиеся в оспариваемом решении <https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/144744/glengreen-05-year-old> и <https://www.whisky.com/whisky-database/details/glen-greenpure-malt.html> и установил, что информация по первой ссылке была добавлена 17.12.2019 и с тех пор не было ни одного отзыва об этой бутылке, не указано ни одного магазина, где ее можно купить, отсутствует описание бутылки как товара, которое, обычно, сопровождает такие страницы. Как указано по ссылке, администратор страницы (Whiskybase B.V.) находится в Нидерландах, что не позволяет принимать изложенную на странице информацию как имеющую отношение к российскому рынку. По второй ссылке отсутствуют сведения о производителе бутылки, ее доступности для приобретения, местах продажи, давности выпуска. Как указано по ссылке, администратор страницы (Whisky.com Media GmbH & Co. KG) находится в Германии, что не позволяет принимать изложенную на странице информацию как имеющую отношение к российскому рынку.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 19.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022736538 в отношении всех испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

На заседании, состоявшемся 28.02.2024, коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022736538. В частности, в протоколе указано следующее: «заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №1280685, 1624154, 797227, 944966, которым правовая охрана на территории России предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ».

Ознакомившись с указанными дополнительными основаниями для отказа заявителем направлены следующие пояснения.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют совпадающие части "GLEN". Однако, объективно часть "GLEN" является слабым элементом товарных знаков, т.к. является используемой различными поставщиками словесной частью обозначений виски, происходящих с территории Шотландии.

Многие шотландские виски в своем названии имеют приставку glen — Glenfiddich, Glen Gyle, Glenfarclas, Glengoyne, Glenlivet и так далее.

Вторые части сопоставляемых обозначений не являются сходными, поэтому основание сходства до степени смешения должно быть снято с учетом предоставленных пояснений.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Свидетельство переводчика о надлежащей квалификации для осуществления перевода, а также акт переводчика - Обязательство от 13.02.2023, заключенное между ООО «Апаратский коньячный завод» и «Ассоциация шотландского виски»;
2. Сообщение "Европейский суд запретил немцам использовать шотландское слово Glen в названии виски" Интернет-ресурса <https://sfera.fm/news/evropeiskii-sud-zapretil-nemtsamispolzovat-shotlandskoe-slovo-glen-v-nazvanii-viski> 14:44 19 фев 2022г.;
3. Статья "Почему многие названия шотландских виски содержат слово «Glen»", Интернет-ресурс <https://dzen.ru/a/ZNTARRVKrSxgxmQX> 22 августа 2023.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.06.2022) поступления заявки №2022736538 на регистрацию товарного знака 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.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих

звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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


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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


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 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «  » по заявке №2022736538 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [1] «  » по международной регистрации №1280685 с конвенционным приоритетом от

THE GLENLEE




07.10.2015, [2] “  ” 1624154 с приоритетом от 09.06.2021, [3] «GLEN GRANT» по международной регистрации №797227 с приоритетом по



дате последующего указания от 19.10.2007, [4] «  » по международной регистрации №944966 с датой конвенционного приоритета от 27.09.2007. Словесные элементы знаков по перечисленным международным регистрациям выполнены буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам [1-4] предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2022736538 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «  » воспроизводится как «ГЛЕНГРИН», а словесные элементы противопоставленных товарных знаков «GLENGRANT» и «GLENLEE» воспроизводятся как «ГЛЕНГРАНТ», «ГЛЕНЛИ». Транскрипции «ГЛЕНГРИН» и «ГЛЕНГРАНТ» отличаются друг от друга двумя звуками, при этом часть «ГЛЕНГР» является совпадающей, а последний слог «ИН» / «АНТ» является отличающимся. Учитывая совпадение первых 6 букв из 8, сопоставляемые словесные элементы следует признать фонетически сходными друг с другом.

Транскрипции «ГЛЕНГРИН» и «ГЛЕНЛИ» совпадают в звучании первого слога «ГЛЕН» и имеют одинаковый гласный звук «И», образующий второй слог, что позволяет воспринимать словесные элементы как сходные друг с другом.

Семантически сопоставляемые словесные элементы не имеют перевода с какого-либо из иностранных языков, поэтому не могут быть сопоставлены друг с другом по заложенным в них понятиям и идеям.

Что касается довода заявителя о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают в свой состав значимую часть «GLEN», то коллегия отмечает следующее. Лексема «GLEN», как указывается в представленных заявителем справочных материалах, используется производителями спиртных напитков для обозначения того, что производство алкогольных напитков, а именно, шотландского виски, осуществляется под контролем и с разрешения Ассоциации Шотландского Виски.

Принимая во внимание такой довод, присутствие в сопоставляемых обозначениях части «GLEN» способно порождать в сознании потребителей

сходные смысловые ассоциации, связанные с производителем и оригинальностью спиртных напитков под таким обозначением.

С точки зрения графического критерия, сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами одинакового алфавита, выполнены в одну строку, совпадают по начертанию в своих 4-6 первых буквах.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] следует признать сходными друг с другом на основании фонетического, графического сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ и товаров 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4] показал следующее.

Скорректированный заявителем перечень товаров 33 класса МКТУ включает в себя следующие позиции: «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски с территории Шотландии; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые», то есть алкогольные напитки.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации [1] в отношении товаров «Products alcoholic beverages (except beers); preparations for making alcoholic drink products; ciders; spirits and liqueurs; wines; bitters; aperitifs; low-alcohol beverages; alcoholic drink preparations for food; products

alcoholic beverages with the addition of carbon dioxide, except beers; liqueur-based aperitifs; wine-based aperitifs; of alcoholic bitters aperitifs; alcoholic coffee-based beverages; products for tea-based alcoholic beverages; products rum-based beverages; fruit alcoholic drink products; products containing fruit alcoholic beverages; products for pre-mixed alcoholic beverages other than beer-based; alcoholic energy drinks; mixtures of alcoholic and non-alcoholic beverages; prepared wine cocktails; alcoholic fruit cocktails; alcoholic cocktails containing milk; prepared alcoholic cocktails; in the form of gelatin alcoholic cocktails refrigerating; cocktails; alcoholic fruit extracts; alcoholic cocktail mixes; rum-based punch; wine-based punch; alcoholic punch; schnapps; eaux-de-vie (brandy); peppermint liqueurs; products spirits [beverages]; anise [liqueur]; distilled drinking products; cooking brandy; curaçao; digesters [liqueurs and spirits]; alcoholic eggnog; extracts of spiritous liquors; gin; kirsch; ginseng liquor; blackcurrant liqueur; liqueurs; coffee-based liqueurs; creams (liqueurs); plant-based liqueurs; fermented spirits; flavored tonic liquors; rum; rum impregnated with vitamins; cane juice rum sugar; vodka; whisky; malt whisky; blended whisky; aperitifs with a distilled alcoholic liquor; wine-based beverages; drink products containing wine [spritzers]; piquette; vermouth (Продукты алкогольные напитки (кроме пива); препараты для изготовления алкогольных напитков; сидры; спиртные напитки и ликеры; вина; горькие вина; аперитивы; низкоалкогольные напитки; алкогольные напитки для пищевых препаратов; алкогольные напитки с добавлением углекислого газа, за исключением пива; аперитивы на основе ликера; аперитивы на основе вина; аперитивов на основе горького алкоголя; алкогольных напитков на основе кофе; продуктов для алкогольных напитков на основе чая; продуктов на основе рома; фруктовых алкогольных напитков; продуктов, содержащих фруктовые алкогольные напитки; продукты для предварительно смешанных алкогольных напитков, кроме напитков на основе пива; алкогольные энергетические напитки; смеси алкогольных и безалкогольных напитков; готовые винные коктейли; алкогольные фруктовые коктейли; алкогольные

коктейли, содержащие молоко; подготовленные алкогольные коктейли; в виде охлаждающих желатиновых алкогольных коктейлей; коктейлей; алкогольных фруктовых экстрактов; алкогольных коктейльных смесей; пунша на основе рома; пунша на основе вина; алкогольного пунша; шнапса; о-де-ви (коньяк); мятных ликеров; продуктов [напитков]; анис [ликер]; дистиллированная питьевая продукция; варочный коньяк; кюрасао; реакторы [ликеры и спиртные напитки]; спиртовой гоголь; спиртовые напитки; джин; кирш; женьшень; черная смородина; ликеры; ликеры на основе кофе; кремы (ликеры); ликеры на основе растений; Ферментированные спиртные напитки; ароматизированные тонизирующие напитки; ром; ром, пропитанный витаминами; тростниковый сок; водка; виски; солодовый виски; смешанный виски; аперитивы с дистиллированным алкогольным напитком; напитки на основе вина; напитки, содержащие вино [спритцеры]; пикат; вермут)», по международной регистрации [2] предоставлена в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ «Alcoholic beverages all being produced in Scotland, except beer (алкогольные напитки, произведенные в Шотландии, за исключением пива)», по международной регистрации [3] в отношении товара «виски», по международной регистрации [4] в отношении товаров «алкогольные напитки за исключением пива».

Таким образом, испрашиваемые товары 33 класса МКТУ совпадают по родовой группе с товарами противопоставленных товарных знаков [1-4], а с товарами противопоставленного знака [1] большая часть испрашиваемых товаров являются тождественными, то есть степень однородности является высокой.

Учитывая установленное сходство сопоставляемых обозначений, а также высокую степень однородности, а в части идентичность испрашиваемых товаров, обозначение по заявке №2022736538 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ обозначения по заявке №2022736538 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применение пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в оспариваемом решении мотивировано следующими Интернет-ссылками, позволяющими установить способность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров:

1. <https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/144744/glen-green-05-year-old>;
2. <https://www.whisky.com/whisky-database/details/glen-green-pure-malt.html>.

Проанализировав указанные источники информации, коллегия установила, что обе ссылки относятся в иностранным доменным зонам и информация на них представлена на английском языке.

Кроме того, фраза «Bottled for Alaska International GMBH Berlin», связывающая товар с наименованием “GLENGREEN” с производителем присутствует только по ссылке [1].

Присутствие единичного упоминания слова “GLENGREEN» в качестве наименования алкогольного напитка не может являться основанием для вывода о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку представленных Интернет-ссылок [1-2] недостаточно для такого вывода.

. Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания обозначения по заявке №2022736538 несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2023, изменить решение Роспатента от 19.07.2023 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022736538 с учетом дополнительных оснований.