


**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, рассмотрела поступившее 05.06.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мистраль алко», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022710156, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022710156 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 17.02.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.02.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента отмечается, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «ВІО» (в переводе с английского языка - «био») обозначает использование природных органических веществ или живых организмов для чего-либо или наличие таковых в составе чего-либо, вследствие чего, данный элемент характеризует заявленные товары, в том числе указывает на их свойства и, соответственно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Между тем, включение в состав средств маркировки продукции обозначения слова «ВІО» регламентируется Федеральным законом от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об органической продукции») и Федеральным законом от 24.07.2023 №367-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.07.2023 №367-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об органической продукции»).

В связи с отсутствием документов, подтверждающих правомерность включения в состав заявленного обозначения словесного элемента «ВІО», экспертиза не находит оснований для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно квалифицировано как способное ввести потребителя в заблуждение относительно свойств/качества заявленных товаров.

Представленные заявителем материалы (протоколы испытаний от 25.04.2022 и декларация о соответствии Евразийского экономического союза 29.04.2022) не являются основанием для снятия пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении элемента «ВІО».

Кроме того, входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «SANTA BARBARA» может быть воспринято потребителями как указание на место происхождения товаров и, соответственно, местонахождения заявителя, вследствие

чего, данное словосочетание является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой отмечается, что «SANTA BARBARA» (в переводе с английского языка «Санта-Барбара») - город на юго-западе штата Калифорния (США), в 153 км к северо-западу от г. Лос-Анджелес (см. например: Словарь географических названий, Большая советская энциклопедия (электронные версии)). Санта-Барбара считается одним из самых шикарных винодельческих регионов планеты. Он также известен тем, что имеет богатые минералами почвы и дает виноград с более длительным временем выдержки (то есть, он дольше остается на лозе), в результате чего получаются вина мирового класса, которые конкурируют даже с французскими. Округ Санта-Барбара может похвастаться почти 120 винодельнями<sup>1</sup>.

Вместе с тем, для заявителя, находящегося в Москве, данный элемент, соответственно и, заявленное обозначение в целом, квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя и места происхождения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза не усматривает наличия словосочетания между словесными элементами «CASTILLO» и «SANTA BARBARA» в силу графических и пространственных особенностей исполнения заявленного обозначения (словесные элементы «CASTILLO» и «SANTA BARBARA» расположены на разных уровнях, при этом «CASTILLO» мелким шрифтом, а «SANTA BARBARA» крупным и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь).

Наличие на имя заявителя серии товарных знаков, включающих в свой состав словосочетание «SANTA BARBARA», не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В поступившем возражении от 05.06.2024 и дополнении к нему от 13.08.2024 (повторно 14.08.2024) заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием слова «ВЮ» в качестве неохраняемого, при этом

---

<sup>1</sup> <https://rus.couriertrackers.com/wine-loverquots-guide-santa-barbara-california-news-120771>; <https://ru.shinshu-navi.com/a-wine-lovers-guide-to-santa-barbara-county-0e42a4b>; <https://sbcountywines.com/> и др.

заявитель категорически не согласен с доводом экспертизы о необходимости подтверждения правомерности включения данного словесного элемента в состав товарного знака, поскольку на дату подачи заявки №2022710156 положения Федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об органической продукции» не вступили в свою силу. Действующее на дату приоритета заявленного обозначения законодательство не содержало требований по подтверждению правомерности включения спорного словесного элемента в состав средства индивидуализации товаров, а касалось только обозначений со словом «органический». Заявитель полагает, что представленные им на стадии экспертизы документы подтверждают законность выпуска алкогольной продукции под спорным обозначением в гражданский оборот.

В части словесного элемента «SANTA BARBARA» в возражении указывается на то, что этот элемент в составе заявленного обозначения не может указывать на конкретный американский винодельческий регион, поскольку относится к многозначным топонимам, имеющимся в различных регионах мира, в том числе винодельческих. Кроме того, заявитель полагает, что известность Санта Барбары как винодельческого региона в США не подтверждается приведенными экспертизой ссылками. Заявитель настаивает, что входящие состав заявленного обозначения словесные элементы «CASTILLO SANTA BARBARA» (в переводе с испанского языка «ЗАМОК САНТА БАРБАРА») следует рассматривать в целом как фантазийное словосочетание, которое не может быть воспринято как указание на место производство товаров и место нахождения их производителя, а, значит, не способен вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения товара.

В возражении и дополнении к нему приводятся данные о наличии у заявителя исключительных прав на товарные знаки, включающие спорный словесный элемент «CASTILLO SANTA BARBARA».

ООО «Мистраль алко» активно занимается продвижением на территории Российской Федерации алкогольной продукции с обозначением «CASTILLO SANTA BARBARA», которую импортирует из Испании согласно контракту №01-2011/SP от 18.10.2011, заключенному с компанией Бодегас Фернандо Кастро СЛ. (BODEGAS

FERNANDO CASTRO SL). Вследствие указанного с обозначением «CASTILLO SANTA BARBARA» воспринимается как средство индивидуализации продукции заявителя, в связи с чем регистрация товарного знака по заявке №2022710156 не способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения производителя товаров.

С учетом изложенного в возражении содержится просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 33 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ВИО» в качестве неохраняемого.

Доводы возражения сопровождаются следующими документами (в копиях):

- (1) Сведения по экспертизе заявленного обозначения;
- (2) Федеральный закон №280-ФЗ от 03.08.2018 «Об органической продукции»;
- (3) Протоколы испытаний №01/2660 от 25.04.2022, №01/2661 от 25.04.2022, Декларация Евразийского экономического союза о соответствии продукции;
- (4) Федеральный закон от 24.07.2023 №367-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об органической продукции»;
- (5) Сведения из сети Интернет <https://rusxouriertrackers.com/wine-loverquotes-guide-santa-barbara-california-news-120771>;
- (6) Сведения из сети Интернет <https://sbcountywines.com>;
- (7) Контракт №01-2011/SP от 18.10.2011 с приложениями №1 от 18.10.2011, от 01.06.2023 и дополнительным соглашением №14 от 13.04.2017;
- (8) Грузовые таможенные декларации на поставку товара на территорию Российской Федерации;
- (9) Договоры поставки, спецификации, товарно-транспортные накладные, декларация о соответствии;
- (10) Уведомление ФИПС от 30.07.2024 о внесении изменений в заявленное обозначение;
- (11) Сведения об экспертизе заявленных обозначений по заявкам №2022710159 (свидетельство №968625), по заявке №2023734368 (свидетельство №1043552), по заявке №2023734373 (свидетельство №1043549).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к выводу о неубедительности доводов, изложенных в возражении.

С учетом даты (17.02.2022) поступления заявки №2022710156 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 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 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.

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.

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 №2022710156 с приоритетом от 17.02.2022 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде стилизованного щита, словесные элементы «CASTILLO», «SANTA BARBARA», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, а также словесный элемент «BIO» в оригинальной графике с растительными и животными мотивами.

Регистрация товарного знака по заявке №2022710156 спрашивается для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ *«алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков; аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [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».*

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «CASTILLO», «SANTA», «BARBARA», «BIO» имеют определенное смысловое значение, а именно:

«CASTILLO<sup>2</sup>» в переводе с испанского языка означает «замок, крепость»;

«SANTA<sup>3</sup>» переводится с испанского языка как «святая»;

«BARBARA<sup>4</sup>» в испанском языке означает женское имя Варвара;

«BIO<sup>5</sup>» в английском языке используется в значении «биологический».

<sup>2</sup> Испано-русский словарь, <https://translate.academic.ru/castillo/es/ru/?ysclid=m3orrtten72917529722>.

<sup>3</sup> Испано-русский словарь, <https://translate.academic.ru/santo/es/ru/?ysclid=m3orwz6wwe257380145>.

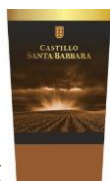
<sup>4</sup> Испано-русский словарь, <https://translate.academic.ru/barbara/es/ru/>



При этом необходимо отметить, что словесные элементы «SANTA», «BARBARA» образуют устойчивое словосочетание, которое, изначально являясь именем известной христианской святой – Святой Варвары, впоследствии стало использоваться в качестве топонима. Так, заявителем представлена информация о городах и муниципалитетах под названием «Санта-Барбара» в Аргентине, Бразилии, Гондурасе, Испании, Кабо-Верде, Коста-Рике, Мексике, Португалии, Сальвадоре, США, Чили.

Учитывая наличие географических объектов под названием «Санта-Барбара» во многих странах мира, нет оснований полагать, что словесное обозначение «SANTA BARBARA» способно восприниматься в качестве однозначного указания на какое-либо конкретное место происхождения товаров. При этом наличие в заявленном обозначении словесного элемента «CASTILLO» в значении «замок» способствует восприятию спорного обозначения «SANTA BARBARA» в качестве имени собственного, а именно названия некоего замка без привязки к его конкретному географическому положению.

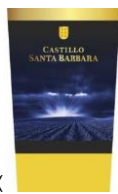
Кроме того, следует констатировать, что словесный элемент «SANTA BARBARA» уже получил правовую охрану в составе товарных знаков заявителя, предназначенных для индивидуализации алкогольных напитков, а именно товарных знаков «**CASTILLO DE SANTA BARBARA**» [1] по свидетельству №471869 с



приоритетом от 09.02.2011, «



04.03.2019, «



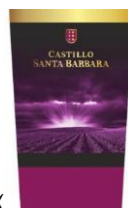
«



<sup>5</sup> Англо-русский словарь, <https://translate.academic.ru/bio/en/ru/?ysclid=m3os440sj0602836954>.



свидетельству №733195 с приоритетом от 04.03.2019, «



№733274 с приоритетом от 04.03.2019, «



CASTILLO

приоритетом от 04.03.2019, «SANTA BARBARA» [8] по свидетельству №734888 с



SANTA BARBARA



приоритетом от 16.04.2019, «



SANTA BARBARA



№968625, «



CASTILLO  
SANTA BARBARA



свидетельству №968625), «



CASTILLO  
SANTA BARBARA



№1043552, «

свидетельству №1043549. При этом в комбинированных товарных знаках словесные элементы «CASTILLO» и «SANTA BARBARA» имеют такое же композиционное расположение и шрифтовое исполнение, что и в заявленном обозначении.

Также во внимание приняты упомянутые в возражении сведения о фактическом использовании спорного обозначения «SANTA BARBARA» при введении в гражданский оборот алкогольной продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации на основании контракта №01-2011/SP от 18.10.2011, заключенного заявителем с компанией Бодегас Фернандо Кастро СЛ и реализуемой через различные торговые сети (приложения 6 - 9). Также в русскоязычном сегменте Интернета присутствует информация о вине, сопровождаемого обозначением «CASTILLO SANTA BARBARA»<sup>6</sup>, на что заявитель обращает внимание в поступившем возражении.

<sup>6</sup><https://winestyle.ru/wine/castillo-santa-barbara/>;  
<https://decanter.ru/santa-barbara>;

Все изложенные обстоятельства в совокупности позволяют говорить о том, что словесные элементы «SANTA BARBARA» в составе заявленного обозначения следует воспринимать в совокупности со словом «CASTILLO» как средство индивидуализации продукции заявителя, а не как описательное обозначение, вызывающее представление о месте происхождения товаров.

Таким образом, принимая во внимание правовую позицию Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020) о необходимости соблюдения административным органом принципа правовой определенности, в данном случае представляется неправомерным применение пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «SANTA BARBARA».

Между тем, помимо вышеуказанного спорного словесного элемента в состав заявленного обозначения также входит слово «БИО», которое в отношении пищевой продукции, к которой относятся и заявленные товары 33 класса МКТУ, воспринимается в значении «биологический». Названный словесный элемент вызывает представление о том, что при производстве продукции были использованы природные органические вещества, тем самым характеризует товары, указывая на их свойства. Данное обстоятельство способствует выводу о неохраноспособности словесного элемента «БИО» согласно требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Необходимо указать, что в отношении маркировки продукции органического происхождения действует Федеральный закон от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об органической продукции», статья 7 которого на дату приоритета заявленного обозначения содержала положения о том, что производители органической продукции вправе размещать надпись «органический» при сопровождении пищевой органической продукции только при подтверждении соответствия ее производства.

В свою очередь на момент экспертизы заявленного обозначения был принят Федеральный закон от 24.07.2023 №367-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об органической продукции», вступивший в силу с 01.09.2024. Согласно данному нормативному акту пищевую органическую продукцию, помимо слова «органический», можно сопровождать также такими надписями как «органик», «эко», «натуральный» и «био» при наличии подтверждения правомерности такой маркировки.

Вместе с тем на дату рассмотрения настоящего возражения на заседании коллегии, состоявшемся 21.10.2024, заявителем не было представлено предусмотренного статьей 5 Федерального закона от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об органической продукции» (с вышеуказанными изменениями) подтверждения соответствия производства выпускаемых им товаров 33 класса МКТУ органической продукции. Тем самым право на использование в составе заявленного обозначения словесного элемента «БИО» не является обоснованным.

Представленные заявителем протоколы испытаний продукции №01/2660 от 25.04.2022, №01/2661 от 25.04.2022 и декларация Евразийского экономического союза о соответствии продукции (приложение 3), исходя из положений пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об органической продукции», не являются документами, подтверждающими соответствие производства органической продукции и право на использование при ее маркировке слова «БИО».

Что касается мнения заявителя о неправомерности применения названного нормативного акта, введенного в действие после даты приоритета заявленного обозначения, то коллегия считает необходимым указать на следующие обстоятельства.

Как известно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащими закону способами. При этом исключительное право на товарный знак возникает с момента его государственной регистрации и действует в

течении десяти лет с момента подачи заявки на такую регистрацию, при этом может быть неоднократно продлено по истечению указанного срока.

Использование товарного знака согласно пункту 2 статьи 1484 Кодекса, в частности, предусматривает его размещение на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Представляется очевидным, что в данном споре охранный документ (свидетельство на товарный знак), подтверждающий право использования спорного товарного знака, с учетом даты (21.10.2024) рассмотрения настоящего возражения мог быть предоставлен заявителю только после вступления в силу Федеральный закон от 24.07.2023 №367-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об органической продукции». Неприменение положений названного нормативного акта к заявленному обозначению в случае его регистрации в качестве товарного знака наделило бы заявителя необоснованными преимуществами по сравнению с другими хозяйствующими субъектами при сопровождении органической продукции с надписью «БИО», право на включение которого в состав товарного знака в данном случае не подтверждено документально.

Более того, исходя из разъяснений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, опубликованных 15.11.2021<sup>7</sup>, надпись «био» допустима на продукции переработки молока, обогащенной пробиотиками и/или пребиотиками, что указано в ГОСТе Р 52738-2007 «Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения», т.е. только обогащенные полезными микроорганизмами (или специальными веществами, стимулирующими собственную микрофлору) молочные продукты могут иметь маркировку «био».

Однако товары 33 класса МКТУ к молочной продукции не относятся. Наличие в алкогольной продукции заявителя вышеназванных микроорганизмов из

---

<sup>7</sup> <https://77.rosпотребнадзор.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/10204-bio-eko-organik-chto-est-chto?ysclid=m3outi2ik331172692>.

материалов дела не усматривается. Таким образом, в принципе правомерность включения в состав заявленного обозначения словесного элемента «ВЮ» представляется необоснованной.

Данные обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что заявленное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «ВЮ», способен вызывать в сознании потребителя не соответствующие действительности представление о заявленных товарах 33 класса МКТУ и их свойствах, следовательно, есть основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по заявке №2022710156 противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В этой связи оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 12.02.2024.**