

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Гилядовой Галиной Яковлевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758714, при этом установила следующее.

Grand Spirits

Словесное обозначение « » по заявке №2022758714, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.09.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных

товаров 32 и 33 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что «Grand Spirits» (в переводе на русский язык Grand – грандиозный, роскошный, великолепный; Spirits - алкогольные напитки, спирт, алкоголь, <https://yandex.ru/search>), в силу своего семантического значения указывает на вид и свойства заявленных товаров (в том числе, носящие хвалебный характер).

Применительно к части товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ, обозначение «Grand Spirits» (без домысливания и ассоциаций) будет иметь конкретное значение, а значит, будет характеризовать их, указывая на свойства и назначение товаров.

Таким образом, для части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных товаров 32 класса МКТУ (относящихся к безалкогольным напиткам) заявленное обозначение, включающее словесный элемент «Spirits», способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, их свойств на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с

товарными знаками , , «

 ГРАНД», «GRAND» по свидетельствам № 330387, № 330386, № 330385 с приоритетом от 05.07.2005, № 271355 с приоритетом от 21.10.2002, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной

ответственностью "ГрандТитул" Московская область, г.Химки, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 17.11.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель указывает на то, что единственно верным является анализ заявленного обозначения как единого целого, без деления на части - «Grand Spirits», что в переводе означает «Величественные духи» или «Великие духи». Данные варианты перевода наиболее доступны потребителю, поскольку, содержатся в самых популярных онлайн-переводчиках современного рунета;

- в представленном заключении специалист-лингвист описывает проведенную по поставленным вопросам комплексную лингвистическую экспертизу и со ссылками на авторитетные словари даёт однозначный ответ, что обозначение «Grand Spirits» представляет собой связанное, устойчивое словосочетание, в котором словесный элемент «Spirits» переводится исключительно как «духи» в силу наличия прилагательного «grand» и ни при каких условиях не может переводиться как «спирты» или «алкоголь» либо как «алкогольные напитки»;

- отсутствие описательного значения по отношению ко всем товарам 33 класса и товарам 32 класса, содержащих спирт, говорит и об отсутствии способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их свойств, не содержащих спирт;

- экспертиза при этом проигнорировала наличие достаточно большого количества регистрации для товаров 32 и 33 классов МКТУ, в которых словесным элементам "Spirits" и "Spirit" предоставлена правовая охрана, которых в разы больше, чем тех, в которых обозначение «spirits» исключено из правовой охраны: «Global Spirits» по свидетельству № 461768, «NORDIC SPIRITS LAB» по свидетельству № 668586, «BOTANICAL SPIRIT» по свидетельству № 860912 и другие;

- заявитель не может согласиться с позицией экспертизы, что обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент "GRAND", "ГРАНД";

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных классов.

К возражению приложена копия заключения эксперта-лингвиста [1].

На заседании коллегии по рассмотрению настоящего возражения, состоявшегося 30.01.2024, заявителем были представлены распечатки из сети и Интернет, подтверждающие по его мнению устойчивость выражения «GRAND SPIRITS» [2].

Заявитель также представлял свои дополнения 22.02.2024, 06.03.2024, 21.05.2024 и 02.07.2024 в которых выразил свою позицию относительно выражения «величественные духи» и приложил информацию из сети Интернет [3], представил изображения продукции [4] и оригиналы писем-согласий [5, 6].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.08.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 обозначением различительной способности, проводится

проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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.

Grand Spirits

Обозначение «**Grand Spirits**» по заявке №2022758714 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Воспользовавшись предоставленным правом, на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель внес в заявленное обозначение изменения, а именно словесные элементы выполнены слитно заглавными буквами латинского алфавита.

После внесения изменений заявленное обозначение представлено в следующем виде: « **GRANDSPIRITS** » (см. уведомление экспертизы №401 от 20.08.2024).

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой фантазийное обозначение, поскольку отсутствует в словарно-справочных источниках информации (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>). Заявленное обозначение по отношению ко всем испрашиваемым товарам 32 и 33 классов МКТУ является соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что поскольку заявленное обозначение является фантазийным, то основания для признания его ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Вместе с тем, в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки



ГРАНД
«GRAND» по свидетельствам № 330387, № 330386, № 330385, № 271355.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.09.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [6], представленное в материалы дела 02.07.2024 от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №330387, №330386, №330385, №271355 на регистрацию товарного знака

« **GRANDSPIRITS** » по заявке №2022758714 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное пиво; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи (напитки на базе фруктовых или овощных смесей); сок томатный напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет (напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» и товаров 32 класса МКТУ «напитки алкогольные, в том числе аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; 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».

Таким образом, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №330387, № 330386, № 330385, № 271355 могут быть сняты в качестве противопоставлений, коллегия пришла к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2023, отменить решение Роспатента от 28.09.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022758714.