

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.07.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Таманская винная компания - Кубань», станция Старотитаровская, Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019758558, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ЛОЗА ТАМАНИ виноградники LOZA TAMANI vineyards**» по заявке №2019758558, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), а именно:

32 класс МКТУ – *пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; 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 имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для 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; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков;

33 класс МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков. аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; 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 смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Роспатентом 27.01.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019758558 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения послужили приведенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью

оспариваемого решения Роспатента, доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1) и 7 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что учитывая семантическое значение элементов «виноградники» (термин в области виноградарства - участок земли с насаждениями кустов винограда, см. ГОСТ Р 52681-2006, <http://docs.cntd.ru/document/120004997>), «vineyards» (в переводе с английского языка «виноградники», см. Интернет translate.yandex.ru) заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно состава части заявленных товаров 32 класса МКТУ (например, *«пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные»* - указанный перечень не является исчерпывающим и приводится в качестве примера)), части товаров 33 класса (например, *«виски; водка анисовая; водка вишневая; напиток медовый [медовуха]; сидр грушевый»* - указанный перечень не является исчерпывающим и приводится в качестве примера)), которые не могут быть изготовлены из винограда.

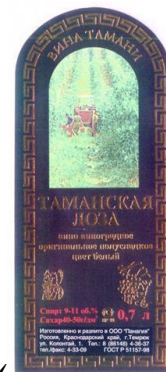
Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее поданным Обществом с ограниченной ответственностью «КУБАНЬ-ВИНО», 353531, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст. Старотитаровская, ул. Заводская, 2 на регистрацию в качестве наименования места происхождения товаров (далее – НМПТ) обозначением «ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ТАМАНИ» по заявке №2018740125 (дата подачи заявки от 17.09.2018).

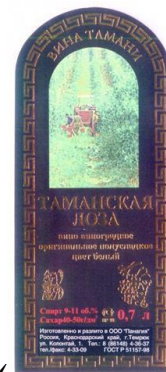
В поступившем возражении заявитель указывает на то, что заявка №2018740125 на регистрацию противопоставленного НМПТ «ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ТАМАНИ» признана отозванной, а также просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только для товаров 33 класса МКТУ *«вина; вино из виноградных выжимок; бренди; напитки алкогольные, кроме пива, произведенные из винограда, с использованием винограда или содержащие виноград»*.

Необходимо констатировать, что на заседании коллегии, состоявшемся 10.08.2021, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения и являющиеся

препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Так, коллегией была установлено, что в состав заявленного обозначения входят неохраняемые элементы «ТАМАНИ» / «TAMANI», «виноградники» / «vineyards», которые занимают в его составе доминирующее положение.



Кроме того, коллегией был выявлен товарный знак «» (свидетельство №237815 с приоритетом от 13.09.2001, срок действия регистрации продлен до 13.09.2021), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПАНАГИЯ», 353502, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Гагарина, 144 для товаров 33 класса МКТУ, с которым заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения.

Представитель заявителя, в установленном порядке ознакомленный с приведенными дополнительными обстоятельствами, ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения с целью предоставления своей аргументации по данным доводам коллегии, возможность чего предусматривается пунктом 45 Правил ППС, однако впоследствии доводов заявителя относительно выше приведенных оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019758558 не представил.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (18.11.2019) поступления заявки №2019758558 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 (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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

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).

Обозначение «ЛОЗА ТАМАНИ виноградники LOZA TAMANI vineyards» по заявке №2019758558 с приоритетом от 18.11.2019 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Согласно доводом поступившего возражения регистрация заявленного обозначения по заявке №2019758558 испрашивается для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ *«вина; вино из виноградных выжимок; бренди; напитки алкогольные, кроме пива, произведенные из винограда, с использованием винограда или содержащие виноград»*.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав словесные элементы «виноградники» и «vineyards», которые имеют аналогичное смысловое значение в русском и английском языках – «участок, засаженный виноградом; виноградная плантация» (см. Толковый словарь С.И. Ожегова и Англо-русский словарь на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/23806>; <https://translate.academic.ru/vineyard/xx/ru/>).

Кроме того, необходимо отметить, что слово «виноградник» представляет собой термин из отрасли растениеводства, занимающейся возделыванием винограда (виноградарство), обозначая «участок земли с насаждением кустов винограда» (см. ГОСТ Р 52681-2006 «Виноградарство», <https://docs.cntd.ru/document/1200049979>).

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что словесный элемент «виноградники» и его английский эквивалент «vineyards» являются неохраняемыми в соответствии с требованиями пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса, для всех товаров, включающих в свой состав продукцию виноградников, т.е. в данном случае товаров 33 класса МКТУ, приведенных в просительной части возражения.

Необходимо указать, что ввиду приведенного в возражении ограничения первоначально заявленного перечня товаров 32, 33 классам МКТУ путем исключения позиций, не имеющих отношения к продукции, изготавливаемой из винограда, в настоящее время нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019758558 в заключении по результатам экспертизы указывается на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с обозначением «ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ТАМАНИ», заявленным 17.09.2018 на регистрацию в качестве НМПТ по заявке №2018740125 в отношении товара *«вина, в том числе винодельческая продукция, виноматериалы, вина игристые, винные напитки; вино из виноградных выжимок»*.

В этой связи необходимо констатировать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, к которым относится решение Роспатента от 02.02.2021 о признании заявки №2018740125 отозванной.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019758558, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса. В этой связи коллегия находит доводы поступившего возражения правомерными.

Однако, как было установлено коллегией, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является его несоответствии требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Так, заявленное обозначение включает в свой состав выполненные буквами русского и латинского алфавитов словесные элементы «ТАМАНИ» и «TAMANI»,

воспроизводящие топоним – Таманский полуостров (Тамань), расположенный между Азовским и Черным морями в Краснодарском крае (см. Географические названия мира: Топонимический словарь. - М: АСТ. Поспелов Е.М.. 2001, https://geo_tponims.academic.ru/5882/Таманский_полуостров).

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №3720-р «Об утверждении территориального деления виноградопригодных земель РФ», обозначения «Тамань» и «Таманский полуостров» определены как наименование виноградно-винодельческого района в Краснодарском крае - «Кубань. Таманский полуостров», а также в качестве наименования виноградно-винодельческого терруара «Южный берег Тамани».

Кроме того, в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 06.3.2017 №44 «Об определении географических объектов с целью производства в Краснодарском крае винодельческой продукции с защищенным географическим указанием» были определены новые географические объекты, в границах которых в Краснодарском крае осуществляется производство винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, в частности, «Кубань. Таманский полуостров».

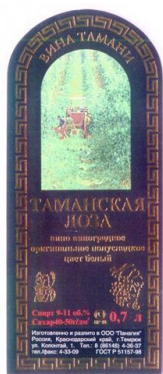
Таким образом, при восприятии заявленного обозначения у потребителей может возникнуть представление о том, что продукция, маркируемая с использованием топонима «ТАМАНИ» / «TAMANI», производится на Таманском полуострове. Указанное представление является правдоподобным, поскольку заявитель происходит именно из этого географического региона (станция Старотитаровская расположена на востоке Таманского полуострова, на берегу пресного Старотитаровского лимана).

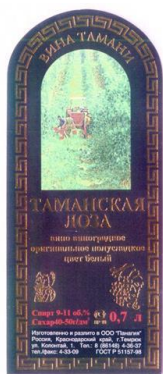
Таким образом, словесные элементы «ТАМАНИ» / «TAMANI» являются неохранными элементами заявленного обозначения на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на место производства заявленных товаров 33 класса МКТУ скорректированного перечня.

Вместе с тем, следует констатировать, что доминирующее положение в составе заявленного обозначения занимают неохранные элементы - «ТАМАНИ» /

«ТАМАНИ», «виноградники» / «vineyards», что препятствует его регистрации в качестве товарного знака в целом согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо указать, что препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является наличие комбинированного

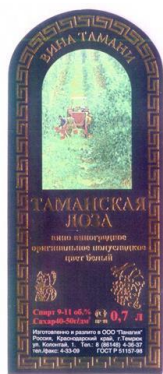


товарного знака «» по свидетельству №237815 с приоритетом от 13.09.2001, принадлежащего иному лицу - Обществу с ограниченной ответственностью «ПАНАГИЯ». Товарный знак по свидетельству №237815 зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ «вина (а именно, виноградные)». Все буквы, цифры и слова, за исключением словесных элементов «ТАМАНСКАЯ ЛОЗА», «ПАНАГИЯ», указаны в качестве неохраняемых.

Следует указать, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ). Так, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ЛОЗА ТАМАНИ виноградники LOZA TAMANI vineyards» и противопоставленного товарного



знака « » по свидетельству №237815 показал, что сопоставляемые обозначения включают в свой состав словесные элементы «ЛОЗА ТАМАНИ» / «LOZA TAMANI» и «ТАМАНСКАЯ ЛОЗА», характеризующиеся фонетическим, семантическим и графическим сходством, что обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что заявителем не опровергается.

При этом заявителем также не оспаривается наличие однородности между сопоставляемыми товарами 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №237815 – «вина; вино из виноградных выжимок; бренди; напитки алкогольные, кроме пива, произведенные из винограда, с использованием винограда или содержащие виноград» и «вина (а именно, виноградные)», относящихся к одной родовой группе – «алкогольные напитки».

Наличие высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №237815, а также однородности товаров 33 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены

сравниваемые обозначения, приводит к выводу о их сходстве до степени смешения, что согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса исключает возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2019758558 в качестве товарного знака.

Таким образом, несмотря на обоснованные доводы возражения, следует констатировать, что заявленное обозначение не подлежит регистрации в качестве товарного знака с учетом выявленных коллегией дополнительных оснований, предусмотренных пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2021, изменить решение Роспатента от 27.01.2021 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019758558 с учетом дополнительных оснований.