

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 26.05.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Интеллект-сервис" (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 846149, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке № 2021720461 с приоритетом от 07.04.2021 зарегистрирован 11.01.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 846149 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод», 299009, г. Севастополь, ул. Портовая, 8 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 6 и 9, 10 статьи 1483 Кодекса, а также части 1 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции».

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем патента на

промышленный образец №116069 «», «», «»,

«», «», «», «», «», а также

правообладателем товарных знаков «», «**Севастопольский Бриз**»,

Севастопольское
«**игристое**» по свидетельствам №№740316, 563484, 532797, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Товарные знаки и промышленный образец лица, подавшего возражение, используются продолжительное время для маркировки одних из самых известных игристых вин. «Севастопольское игристое» реализуется с 2001 года, в Российской Федерации с 2014 года.

ООО «Интеллект-Сервис» осуществляет деятельность, связанную с предоставлением лицензии на право использования товарного знака/промышленного образца в отношении товаров 33 класса МКТУ производителям, контролирует качество выпускаемой продукции.

В оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент полностью повторяет форму этикетки и кольеретки промышленного образца лица, подавшего возражение, а также форму кольеретки его товарного знака по свидетельству №740316.

Сопоставляемые товары 33 класса МКТУ являются однородными.

По мнению лица, подавшего возражение, правообладатель оспариваемого товарного знака использует чужую репутацию, умышленно зарегистрировал товарный знак, сходный с промышленным образцом ООО «Интеллект-сервис», имея целью индивидуализировать товары уже известным обозначением. Так, по мнению лица, подавшего возражение, правообладатель нарушает положения законодательства о недобросовестной конкуренции.

Спорный товарный знак содержит фрагменты (горизонтальные прямоугольные плашки, фигуры в виде ромба, округлые плашки), которые являются сходными до степени смешения с изображениями, включенными в дизайн этикетки, исключительное право на которые принадлежит лицу, подавшему возражение.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №846149 недействительным полностью.

В качестве приложений к возражению указаны следующие документы:

1. Заключение Палаты по патентным спорам от 04.07.2019 по заявке №2012740643;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2020 по делу №СИП-554/2019;
3. Акт №10 от 31.10.2021 между Демин С.Д. и ООО «Интеллект Сервис»;
4. Акт от 31.10.2021 между ИП Рязкин А.С. и ООО «Интеллект Сервис»;
5. Акт №10 от 31.10.2021 между ИП Шиленкова Н.М. и ООО «Интеллект Сервис» на услуги по проведению регулярных промо-акций с целью стимулирования продаж продукции под торговой маркой «Севастопольский Бриз» -

договоры оказания услуг от 01 октября 2020 г. (ИП Демин С.Н., Рявкин А.С., Шиленкова Н.М.).

Роспатентом 31.05.2022 был направлен запрос в адрес лица, подавшего возражение, относительно необходимости уплаты пошлины, а также относительно необходимости предоставления документов, которыми обосновано возражение. В частности в запросе указано «В соответствии с пунктом 6 Правил * к возражению прилагаются документы и материалы, подтверждающие доводы, на которых основано возражение или заявление. В данном случае документы, указанные в качестве приложения (документы, подтверждающие создание и использование интеллектуальной собственности ООО "Интеллект-сервис"; практика по схожим спорам), отсутствуют в материалах дела». В запросе было указано на возможность предоставления недостающих документов в течении 2 месяцев с даты его направления.

По истечении двух месяцев от лица, подавшего возражение, поступил платеж, однако недостающие документы так и не были представлены. Коллегия оценила основания оспаривания, приведенные в возражении, и пришла к выводу о том, что в отсутствии запрашиваемых документов коллегия может рассмотреть возражение на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6, 9, 10 статьи 1483 Кодекса, ввиду чего возражение было принято к рассмотрению.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, а также о дате и месте его рассмотрения, представил отзыв. Доводы отзыва сводятся к отсутствию сходства между сопоставляемыми обозначениями.

Изобразительное обозначение ГУП АО «СВЗ» к государственной регистрации в качестве товарного знака и зарегистрированное за №846149 берет свою историю из 2008-2010 годов. Доказательством использования данной этикетки еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака является статья из новостного сайта Севастополя «ForPost», датированная 03.12.2012, <https://sevastopol.su/news/sevastopolskoe-shampanskoe-pocherk-masterov>.

Кроме того, правообладатель не согласен с доводами о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленного промышленного образца, при этом он ссылается на отличия не только в охранных документах, но и на отличия в фактическом использовании, приводит фотографии двух товаров на



прилавке «...».

Промышленный образец по патенту №116069 представляет из себя двухсоставную этикетку и кольеретку, при этом товарный знак содержит односоставные элементы. Кроме того, по мнению правообладателя, товарный знак по свидетельству №740316 не является сходным до степени смешения с товарными знаками ООО «Интеллект-сервис» и у него отсутствуют структурные элементы, которые могли бы быть сопоставлены с оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении и возражения, поступившего 26.05.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №846149.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.04.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №846149 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 потребителя в заблуждение 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.

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.

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 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №846149 представляет собой



изобразительное обозначение «», состоящее из этикетки и кольеретки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в желтом, сером, оранжевом, светло-коричневом цветовых сочетаниях.

Противопоставленный патент №116069 [1] на промышленный образец



«Комплект этикеток (8 вариантов)» с приоритетом 27.02.2019 «»,



«», «», «», «», «», «»,



«» представляет собой этикетки, состоящие из трех элементов, дугообразная верхняя часть, разделенная двумя кругами (одним крупным посередине дуги и вторым-поменьше с правого края); срединного элемента в виде этикетки и нижнего элемента в виде прямоугольника, разделенного пополам черным и красным цветом. Цветовое решение этикеток меняется от черно-красного,

оранжевого, красного, розового, желтого, бежевого, белого, темно-коричневого, однако неизменным остается цветовое сочетание нижнего прямоугольного элемента, а также выполнение дугообразного элемента черным цветом заливки с изменяющимся цветом заливки окружностей.



Противопоставленный товарный знак [2] «  » по свидетельству №740316 состоит и дугообразного элемента с двумя окружностями, а также из квадрата, внутри которого изображен силуэт гор, горизонт представлен в виде летящей птицы, а также в квадрате расположен словесный элемент « КРЫМСКОЕ». Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ в чёрном, белом, тёмно-бежевом, светло-бежевом, сиреневом тёмном, коричневом, темно-коричневом, красном цветовых сочетаниях.

Противопоставленный словесный товарный знак [2] « **Севастопольский Бриз** » по свидетельству №563484 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [3] « **Севастопольское** игристое » по свидетельству №532797 выполнен буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов компания «Интеллект-сервис» обладает исключительным правом на промышленный образец по патенту №116069, а также

на товарные знаки по свидетельствам №№563484, 740316, 532797. Противопоставляемые объекты прав представляют собой, в том числе, изобразительные обозначения. Изобразительные обозначения могут быть сопоставлены друг с другом ввиду чего довод лица, подавшего возражение, об их сходстве подлежит проверке.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «Интеллект-сервис» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №846149.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №846149 не соответствует требованиям пунктов 3, 6, 9, 10 статьи 1483 Кодекса, а также требованиям части 1 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции».

Коллегия уже указывала выше, что заявителем не представлены материалы, способные служить доказательственной базой для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем в материалах дела отсутствуют доказательства широкой известности российским потребителям этикеток алкогольной продукции



«» лица, подавшего возражение. Кроме того, заявителем не представлено доказательств восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации лица, подавшего возражение, ввиду чего коллегией мог быть сделан вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



« », « », « », « » показало отличие цветовой гаммы, в которой выполнены все варианты этикеток, и в которой выполнен оспариваемый товарный знак, так как последний выполнен полностью желтым цветом заливки, а противопоставленные обозначения состоят из нескольких цветов, где преобладает черная гамма.

Верхний дугообразный элемент сопоставляемых обозначений значительно



отличается друг от друга « » и « » за счет разной толщины элементов, разных внешних контуров за счет присутствия в середине элемента оспариваемого товарного знака многогранника, а в противопоставленном обозначении круга. Кроме того, в противопоставленных этикетках отсутствуют узоры по длине кольеретки, в то время как в оспариваемом товарном знаке они присутствуют.



Второй композиционный элемент « » и « » совпадает по внешней форме в сопоставляемых обозначениях, имеет те же скругления и изгибы. Вместе с тем данная форма этикетки является традиционной для алкогольных напитков, поэтому необходимо уделить внимание последующим деталям обозначений, помимо совпадающей внешней формы. Так, в оспариваемом товарном



знаке в элементе « » присутствуют изображения веток и листьев в нижней части этикетки, а также в центральной верхней части. В то же время элемент



« » противопоставляемого обозначения не содержит таких узоров, в нем

присутствует изображение бокала. Следует отметить разную проработку контура обозначений и совершенно отличное наполнение внутренней композиции этикетки.

Цветовое решение также является отличным друг от друга: в оспариваемом товарном знаке использованы разные оттенки желтого и коричневого цветов, а в

противопоставляемом «  » яркий красный цвет окантовки, оранжевый цвет заливки, а также использование черных оттенков.

Сопоставление оспариваемого товарного знака в целом «  » и промышленного образца «  », «  », «  », «  »,  », «  », «  », «  » позволяет установить отсутствие общего зрительного сходства между ними за счет разных верхних и нижних элементов, разной цветовой гаммы обозначений, разной пространственной протяженности обозначений и разного масштаба элементов обозначений относительно друг друга.

Сходная внешняя форма элементов «  » и «  » не приводит к выводу о возможности ассоциирования этих обозначений друг с другом и вероятности смешения в гражданском обороте.

Следует упомянуть, что такое художественное решение винных этикеток как выполнение их в виде ромбообразной фигурной этикетки часто используется третьими лицами при продвижении производимой ими алкогольной продукции, вследствие чего нет оснований говорить о сильной различительной способности

этого изобразительного элемента в составе товарного знака и его влияния на формирование образа этого средства индивидуализации в целом.

Что касается общего зрительного впечатления, то коллегия отмечает, что сравниваемые композиции легко воспринимаются как отличные за счет разного состава (три элемента в противопоставляемых обозначениях и два элемента в оспариваемом товарном знаке), разных изобразительных элементов внутри этикетки и кольеретки, а также за счет разного внешнего контура верхнего дугообразного элемента, отличных цветовых решений.

Учитывая проанализированные выше отличия сравниваемых обозначений, коллегия пришла к выводу о том, что они не вызывают сходных ассоциаций, либо сходного общего зрительного впечатления.

Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №846149 соответствует требованиям пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о противоречии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так как в состав оспариваемого

товарного знака входит элемент «» сходный до степени смешения с объектом исключительного права «», «», «», «», «», «», «», «» лица, подавшего возражение.

В ответ на данный довод коллегия сообщает следующее. Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса по общему правилу может быть применено к товарному знаку (обозначению), представляющему собой комбинированное обозначение, которое

состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

В составе оспариваемого обозначения очевидным образом не присутствует противопоставляемый промышленный образец целиком в качестве периферийного элемента, а сопоставление элемента с элементом и всего обозначения в целом проводится в порядке пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенный же в возражении довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не является правомерным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Ввиду того, что оспариваемый товарный знак является изобразительным, а противопоставленный комбинированным, сравнению подлежат только изобразительные элементы последнего.

Сопоставление оспариваемого товарного знака «  » с



противопоставленным товарным знаком [2] «  » показало следующее. Верхние дугообразные элементы не являются сходными, так как имеют разный внешний контур и разное композиционное наполнение элементов. Нижние элементы

не сходны ни по внешней форме (ромбообразный элемент со скругленными краями и квадрат), ни по характеру изображений (веточки и листья и очертания горы, птицы). Общее зрительное восприятие отличается также за счет разных цветовых решений (преобладающий лимонный желтый с добавлением рисунков в разных оттенках коричневого цвета с одной стороны и черный, бежевый, белый с другой стороны).

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [2] не являются сходными друг с другом.

Противопоставляемые товарные знаки [3-4] являются словесными, ввиду чего не могут быть сопоставлены с оспариваемым изобразительным товарным знаком ввиду их разного характера.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как представляют собой алкогольные напитки в обоих случаях.

Вместе с тем в отсутствии вывода о сходстве сопоставляемых обозначений невозможно прийти к выводу о вероятности смешения обозначений.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №846149 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как не установлено обстоятельств необходимых и достаточных для вывода о вероятности смешения спорного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Что касается доводов возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции», то коллегия обращает внимание на то, что с возражением не представлено решения антимонопольной службы или суда, в которых было бы установлено, что действия правообладателя товарного знака по свидетельству № 846149 по приобретению прав на это обозначение и по его использованию признаны в установленном порядке актом недобросовестной конкуренции. В отсутствии вышеуказанных судебного акта

или решения антимонопольного органа Роспатент не имеет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №846149.