

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2024, поданное ОАО «Белвино», Белгородская область, г. Белгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1520155, при этом установлено следующее.

Регистрация знака «BELVINO» произведена Международным Бюро ВОИС 06.02.2020 за №1520155 на имя компании «IWB ITALIA S.p.A.», Италия, в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) «wines, spirits and liqueurs» (перевод: «вина, спиртные напитки и ликеры»).

В поступившем 27.04.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1520155 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, подало заявку № 2023831261 на регистрацию товарного знака «Белвино» для товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- оспариваемый знак сходен с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, о чем свидетельствуют представленные документы;

- лицо, подавшее возражение, индивидуализирует своё предприятие коммерческим обозначением «Белвино». Для повышения узнаваемости коммерческого обозначения лицом, подавшим возражение, разработан логотип



. До данного логотипа лицом, подавшим возражение, использовался



иной логотип, также содержащий коммерческое обозначение «БЕЛВИНО»;

- оспариваемый товарный знак, элемент фирменного наименования и коммерческое обозначение Заявителя «БЕЛВИНО» сходны до степени смешения;

- основной вид деятельности лица, подавшего возражение, в соответствии с ЕГРЮЛ – производство алкогольной продукции, с 2006 года оно ведет свою деятельность на основании лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- лицо, подавшее возражение, использует коммерческое обозначение и фирменное наименование на вывеске предприятия, что подтверждается фотоматериалами и данными сервиса Google Maps;

- ОАО «Белвино» систематически, как минимум, с 2010 года по настоящее время на сайте <https://www.bel-vino.ru/> представляет информацию о себе как производителе алкогольной продукции, а также информацию о производимой алкогольной продукции;

- продукция ОАО «Белвино» систематически отмечается наградами различных конкурсов.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1520155 недействительным на территории Российской Федерации полностью.

К возражению приложены следующие документы:

1. Выписка из реестра Роспатента в отношении заявки N2023831261;
2. Приказ N65-к от 31.05.1994;
3. Приказ N117-к от 18.07.1996;
4. Выписка из ЕГРЮЛ;
5. Скриншоты Реестра лицензий Росалкогольрегулирования;
6. Лицензия на производство алкогольной продукции;
7. Решение Росалкогольрегулирования о переоформлении Лицензии;
8. Скриншоты сервиса Яндекс Карты с информацией об ОАО «Белвино»;
9. Скриншоты сервиса Google Maps с информацией об ОАО «Белвино»;
10. Скриншоты Реестра уведомлений Росалкогольрегулирования до и после 01.11.2021;
11. Скриншоты Реестра уведомлений Росалкогольрегулирования с информацией о внешнем виде продукции из Реестра;
12. Скриншоты сайта ОАО «Белвино» по состоянию на 19.04.2024;
13. Информация о домене bel-vino.ru;
14. Скриншоты сервиса Wayback Machine с информацией о сайте ОАО «Белвино» с 2010 по 2023 год;
15. Рекламный буклет с информацией о продукции ОАО «Белвино»;
16. Фото брендированной продукции;
17. Договор между ОАО «Белвино» и ООО «Соло-АРТ»;
18. Договор между ОАО «Белвино» и ООО «Приоритет»;
19. Материалы Розыгрыша на сайте ОАО «Белвино»;
20. Скриншоты карточек с продукцией на сайте <https://lux31.ru/>;

21. Скриншот статьи о на Википедии;
22. Скриншот сайта Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области о награждении Заявителя знаком «Белгородское качество»;
23. Скриншот сайта конкурса «Лучшая водка 2020»;
24. Скриншоты сайта международного конкурса «EURASIA SPIRITS DRINKS»;
25. Скриншоты результатов поиска в поисковой сети «Яндекс»;
26. Товарные накладные о поставке товаров ООО «Торговый дом «Родник»;
27. Договор между ОАО «Белвино» и ООО «Добрыня»;
28. Товарные накладные о поставке товара ООО «Добрыня»;
29. Договор ООО «Добрыня» с розничными магазинами на поставку товара ОАО «Белвино»;
30. Товарные накладные между ООО «Добрыня» и розничными магазинами на поставку продукции ОАО «Белвино»;
31. Договор с ООО «Интегра» на производство этикеток продукции;
32. Заказы-макеты на производство этикеток.

Правообладатель оспариваемого знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, свой отзыв, не представил.

Лицом, подавшим возражение, 02.12.2024 представлена дополнительная позиция, которая сводится к тому, что оно является собственником завода по производству алкогольной продукции по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Чичерина, д.50, в том числе земельного участка, на котором располагается завод и прилагает выписки из Единого государственного реестра недвижимости [33].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета территориального расширения (06.02.2020) оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса,

могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого знака по международной регистрации №1520155 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ООО «Белвино» и коммерческим обозначением, которые использовались до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. В качестве доказательств заинтересованности им представляются документы, свидетельствующие о ведении деятельности, а также сведения по заявке №2023831261 поданной лицом, подавшим возражение, в отношении товаров 33 класса МКТУ. Вышеизложенное позволяет признать ОАО «Белвино» заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый знак «BELVINO» по международной регистрации №1520155 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «wines, spirits and liqueurs» (перевод: «вина, спиртные напитки и ликеры»).

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Сравнительный анализ отличительной части фирменного наименования «БЕЛВИНО» лица, подавшего возражение, и оспариваемого знака «BELVINO» [БЕЛВИНО] показал следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал отсутствие семантического значения слов «БЕЛВИНО» / «BELVINO», что приводит к выводу об отсутствии возможности проведения семантического анализа.

Поскольку сравниваемые словесные обозначения выполнены стандартным шрифтом, то в данном случае графический критерий сходства не является превалирующим.

Вместе с тем, установлено, что сравниваемые обозначения фонетически тождественны.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством основных индивидуализирующих элементов «БЕЛВИНО» / «BELVINO».

В подтверждение возникновения права на фирменное наименование лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы: приказ №65-к от 31.05.1994 [2] в результате приватизации с 01.06.1994 винзавод «Белгородский» преобразован в акционерное общество открытого типа – АООТ «Белвино». Приказ №117-к от 18.07.1996 «Об изменении наименования акционерного общества» [3] АООТ «Белвино» переименован в ОАО «Белвино».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [4], ОАО «БЕЛВИНО» (ОГРН 1023101637140) использует в своём фирменном наименовании словесный элемент «Белвино» с 01.06.1994, то есть до даты приоритета оспариваемого знака (06.02.2020). Основными видами деятельности ОАО «Белвино» является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров (код ОКВЭД 11.01.1).

В подтверждение своей фактической деятельности лицом, подавшим возражение, была предоставлена лицензия №31ПСН0006027 на производство, хранение и поставку алкогольной продукции [6] от 21.10.2016. Производственная мощность предприятия – 2 281 609 дал этилового спирта в год. Также было представлено решение Росалкогольрегулирования о переоформлении вышеуказанной лицензии [7], о ее продлении до 22.09.2026.

Согласно товарным накладным о поставке товаров ООО «Торговый дом «Родник» [26] от 03.04.2014 лицо, подавшее возражение, реализовывало алкогольную продукцию, а именно: водка особая «Белгородская белая», водка «Заводская», водка «Моисеевская», водка «Пшеничный Люкс». Согласно договору

между ОАО «Белвино» и ООО «Добрыня» от 03.08.2018 и товарным накладным о поставке товара ООО «Добрыня» от 18.01.2019 ОАО «Белвино» поставляло продукцию водка особая «Белгородская с хреном».

Согласно Реестру Росалкогольрегулирования до 01.11.2021 лицо, подавшее возражение, представило уведомление о начале оборота 217 видов алкогольной продукции, с 01.11.2021 – уведомления о начале оборота 94 видов алкогольной продукции [10, 11].

Продукция лица, подавшего возражение, отмечалась наградами различных конкурсов, такими как знак «Белгородское качество» [22]. В 2020 году водка «На доньшке» и «Белгородская с хреном» вошла в число медалистов конкурса «Лучшая водка 2020 / Best Vodka 2020» [23]. В 2024 году алкогольная продукция ОАО «Белвино», а именно водка «Белгородский Лев» и «Старый Рецепт» завоевала золото международного конкурса «EURASIA SPIRITS DRINKS» [24].

Вышеуказанную деятельность лица, подавшего возражение, следует признать однородной оспариваемым товарам 33 класса МКТУ «wines, spirits and liqueurs» (перевод: «вина, спиртные напитки и ликеры»).

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1520155 имеет высокую степень сходства с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной товарам 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В возражении содержится довод лица, подавшего возражение, о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение, правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия

является известным в пределах определенной территории. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе (см. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2020 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). По смыслу пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В силу пункта 2 той же статьи в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Лицом, подавшим возражение, была представлена информация о том, что оно является собственником завода по производству алкогольной продукции по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Чичерина, д.50, в том числе земельного участка, на котором располагается завод, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости [33].

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение ссылается на сведения сервисов Яндекс Карты и GoogleMaps за август 2017 года, июнь 2019 года, февраль 2020 года, ноябрь 2020 года, сентябрь 2021 года, на которых размещены фотографии

контрольно-пропускного пункта



Относительно вышеуказанных сведений, коллегия отмечает, что они не могут быть приняты в качестве доказательств, свидетельствующих о размещении вывесок на предприятии, поскольку не содержат точную дату размещения вывесок, с которой можно установить начало использования лицом, подавшим возражение, коммерческого обозначения, а, следовательно, и соотнесения ее с датой приоритета оспариваемого знака. Иных документов о монтаже вывесок в материалы дела не представлено.

Кроме того, согласно материалам возражения, ОАО «Белвино» для индивидуализации своего предприятия, использовало несколько обозначений



«

» и «



».

Согласно пункту 2 статьи 1538 Кодекса «коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения».

Как было указано выше, из материалов дела усматривается использование нескольких обозначений, лицом, подавшим возражение, претендующих на статус коммерческого обозначения, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 1538 Кодекса. При этом коллегия отмечает, что в материалы дела не представлены сведения о том, воспринимают ли потребители многообразие обозначений лица, подавшего возражение, как единое коммерческое обозначение «БЕЛВИНО».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалами возражения не установлено всей совокупности признаков, необходимых и достаточных для признания, возникшим у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2024, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1520155 недействительным полностью.