

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 29.03.2023, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650393, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «СОВПИВО» по свидетельству №650393 с приоритетом от 14.12.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.03.2018 по заявке №2016747537 на имя ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский», Нижегородская область, г. Лысково (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.03.2023, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №650393 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 563554, 269953, 277619, 264540, 271995, 79947, правообладателем которых является ФКП «Союзплодоимпорт»;
- противопоставленные товарные знаки давно и активно используются ФКП «Союзплодоимпорт» и его лицензиатами, например, по лицензионному договору ООО «ВАРНИЦА» с 2016 года производит и вводит в гражданский оборот на территории России товар «пиво» под товарным знаком «СОВЕТСКОЕ» по свидетельству №563554;
- также «Советское» шампанское это один из самых узнаваемых брендов в сегменте алкогольных напитков. История бренда «Советское» самым теснейшим образом связана с историей России;
- Шампанское «Советское» реализуется по всей России, в том числе через крупнейшие торговые сети России;
- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво», который является идентичным товару, в отношении которого охраняется товарный знак по свидетельству №563554;
- также товар «пиво» однороден иным алкогольным напиткам (товары 33 класса МКТУ), в отношении которых также зарегистрирована противопоставленная серия товарных знаков;
- относительно услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака необходимо отметить, что услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. При этом услуги из перечня оспариваемого товарного знака конкретизированы: все они оказываются в отношении товара «пиво», в виду чего, данные услуги

являются однородными с товарами 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков;

- слово «СОВПИВО» легко делится русскоязычным потребителем на два элемента (слова). При этом сильным элементом является «СОВ», поскольку часть «ПИВО» указывает на вид товара;

- в России, которая является основным «наследником» Советского союза и, где, используется русский язык, а память об СССР очень сильна, элемент (приставка) «сов» (и слова с ним) однозначно воспринимается как «советский/ое/ая», то есть данный элемент семантически тождественен серии товарных знаков «Советское»;

- «Сов» для российского потребителя означает «советский», также как «рос»

- российский: Роскачество, Роспатент, Ростелеком;

- дополнительно следует отметить, что реальное использование оспариваемого товарного знака однозначно подтверждает, что элемент «сов» использован в нём в смысле «советское/ий/ая»;

- «СОВПИВО» - фактически аббревиатура, образованная от словосочетания «советское пиво». При этом «СОВЕТСКОЕ» - зарегистрированный товарный знак ФКП «Союзплодоимпорт» для товара «пиво»;

- оспариваемый товарный знак представляет собой сокращение товарного знака «СОВЕТСКОЕ» и указание на вид товара, для которого этот товарный знак зарегистрирован;

- также потребитель может расценить обозначение «СОВПИВО» как продолжение товарного знака «СОВЕТСКОЕ», который длительное время используется для товара «пиво»;

- сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слов, слогов, звуков букв, тем не менее, между ними имеется фонетическое сходство;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки включают тождественный элемент «СОВ», с которого начинается их произношение и который задает звучание словам в целом;

- графическое сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№563554, 269853, 799470 обусловлено, тем, что слова выполнены буквами одного и того же кириллического алфавита, схожим шрифтом и тождественным цветом – черным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650393 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- прежде всего, как указано в самом возражении, правообладатель отмечает, что противопоставленные товарные знаки известны российскому потребителю в отношении шампанских вин под брендом «Советское»;

- сходство между сравниваемыми обозначениями с точки зрения применимых критериев отсутствует;

- сопоставительный анализ фонетического содержания оспариваемого товарного знака и различительных элементов серии противопоставленных товарных знаков не позволяет прийти к обоснованному заключению о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, поскольку между ними имеются существенные отличия;

- относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что в оспариваемом товарном знаке индивидуализирующей является только начальная часть, тогда как часть «ПИВО» указывает на вид товаров, правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак охраняется как обладающий различительной способностью в целом, что обусловлено слитным выполнением его частей;

- сравниваемые обозначения подлежат сопоставлению в целом, а не по частям;

- самого по себе выполнения буквами одного и того же алфавита (в отношении товарных знаков лица, подавшего возражение, выполненных в

кириллице), недостаточно для установления графического сходства, поскольку имеют существенное значение внешние очертания конкретных букв в составе сравниваемых знаков;

- сама по себе вероятность восприятия сочетания букв «СОВ» как сокращения от слова «совет» или «советский» свидетельствует в пользу его объективных отличий от данных слов, выполненных полностью. То есть, слова и их сокращения объективно не идентичны друг другу;

- следует также отметить вариативность слов, в отношении которых приставка «СОВ-» может являться сокращением. То есть, согласно словарным источникам это может быть сокращение от существительного «совет», а не только от прилагательного «советский», форма которого присутствует в составе товарных знаков лица, подавшего возражение;

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что в составе какого оформления продукции фактически используется товарный знак, не имеют юридического значения для рассматриваемого спора, поскольку в рамках экспертизы товарных знаков на соответствие требованиям законодательства товарные знаки подлежат оценке в том виде, в котором они заявлены на регистрацию / зарегистрированы;

- часть «ПИВО» ввиду ее слитного написания с начальной частью оспариваемого товарного знака является охраняемой. При этом, высокая вероятность восприятия данного сочетания букв в составе оспариваемого товарного знака как указания на определенный напиток способствует возникновению ассоциаций, существенно отличающихся от ассоциаций при восприятии серии товарных знаков лица, подавшего возражение, среди которых некоторые включают непосредственные указания на другой напиток;

- возможность восприятия части «ПИВО» в определенном семантическом значении дополнительно способствуют более ясному звуковому и визуальному восприятию данной части оспариваемого товарного знака (то есть, без необходимости вчитываться и применять сложные ассоциации). При этом, наличием данной части обусловлены

существенные фонетические и графические отличия между сравниваемыми обозначениями;

- элементом, образующим серию товарных знаков лица, подавшего возражение, является не приставка или сокращение «СОВ», а прилагательное «СОВЕТСКОЕ» и его транслитерация в латинице «SOVETSKOE». То есть, у данного правообладателя нет исключительных прав на какие-либо варианты обозначений, словообразование которых было бы аналогично тому, которое имеет место в оспариваемом товарном знаке (например, «СОВВОДКА», «СОВКОНЬЯК», «СОВВИНО» и т.п.). При этом сам факт использования обозначения «СОВЕТСКОЕ» не только в отношении шампанских вин не влияет на возможность восприятия данного слова самого по себе, которые анализируются при оценке сходства товарных знаков;

- регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена без предварительного отказа по относительным основаниям. Правообладатель не столкнулся с необходимостью каким-либо образом активно отстаивать охраноспособность товарного знака в части отсутствия более ранних прав других лиц на сходные обозначения в отношении однородных товаров (услуг).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №650393.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 22.05.2023, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 20.07.2023 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №650393.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2024 по делу №СИП-1105/2023 признано недействительным решение Роспатента от 20.07.2023, которым было отказано в удовлетворении возражения ФКП «Союзплодимпорт» против предоставления правовой охраны словесному

товарному знаку «СОВПИВО» по свидетельству №650393. Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что вхождение в сравниваемые обозначения тождественного (сходного) словесного элемента может иметь разное значение для определения сходства сравниваемых обозначений и в конечной цели - для установления вероятности их смешения в зависимости от того, являются тождественные (сходные) элементы сильными или слабыми. Учитывая, что оспариваемый товарный знак легко разделим на элементы «сов» и «пиво», где «пиво» относится к категории продукции, судебная коллегия заключает, что сильным элементом является частично совпадающий с противопоставленными товарными знаками элемент «сов», что позволяет сделать вывод о частичном фонетическом совпадении.

Также судебная коллегия не усматривает семантических различий, поскольку применительно к спорному словесному обозначению очевидным является то обстоятельство, что элемент «сов» является производным от «советский», будучи сокращением, часто используемым в русском языке.

Кроме того, в решении Суда по интеллектуальным правам отмечено, что при анализе сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков Роспатент неправильно применил нормы, определяющие параметры анализа фонетического, графического и семантического сходства, поэтому пришел к неправильному выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что оспариваемый ненормативный акт не содержит анализ однородности товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 29.03.2023 против

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650393.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2024 по делу №СИП-1105/2023 решение Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2024 по тому же делу оставлено в силе.

Вместе с тем, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам указано, что президиум Суда по интеллектуальным правам критически оценивает вывод суда первой инстанции о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

Делая указанный вывод, суд первой инстанции исходил из совпадения элемента «СОВ» (воспринимаемого как сокращение слова «советский») спорного товарного знака и элементов «СОВЕТСКОЕ»/«Sovetskoe» противопоставленных товарных знаков 1–6.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: семантический анализ подобных элементов должен быть проведен не применительно к отдельным элементам, а к со связанным с ними по смыслу и грамматически словам, поскольку именно такой подход позволяет уяснить семантическое значение соответствующего словесного элемента.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что выводы суда первой инстанции в части семантического сходства сопоставляемых товарных знаков подлежат исключению из мотивировочной части обжалуемого решения.

Иные выводы суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам полагает верными.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (14.12.2016) оспариваемого товарного 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 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.

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №650393 представляет собой словесное обозначение «СОВПИВО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «СОВЕТСКОЕ» по свидетельству №563554 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «СОВЕТСКОЕ» по свидетельству №269853 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Sovetskoe» по свидетельству №277619 [3] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №264540 [4] является комбинированным и представляет

собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слова «Советское Игристое», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные в центральной части этикетки. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №271995 [5] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слова «Советское Игристое», «Soviet wine Sparkling», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №799470 [6] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слова «Советское ШАМПАНСКОЕ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные в центральной части этикетки. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, черном, золотисто-бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №650393 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого и указанных выше противопоставленных товарных знаков [1-6] коллегией было установлено, что все они содержат словесную составляющую «СОВ».

При этом, коллегия отмечает, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-1105/2023 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам по тому же делу, установлено фонетическое и графическое сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-6].

Таким образом, анализ оспариваемого товарного знака «СОВПИВО», показал, что он состоит из двух элементов: «пиво» - корень и приставка «СОВ».

Учитывая, что оспариваемый товарный знак легко разделим на элементы «СОВ» и «пиво», где «пиво» относится к категории продукции, можно прийти к выводу о том, что сильным элементом является частично совпадающий с противопоставленными товарными знаками элемент «СОВ», что позволяет сделать вывод о фонетическом совпадении.

В связи с чем, сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных товарных знаков [1-6] показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы – «СОВПИВО»/«СОВЕТСКОЕ»/«Sovetskoe».

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено тождественным звучанием начальных частей [СОВ].

Выполнение сравниваемых знаков языками соответственно русского и латинского алфавитов стандартными шрифтами сближает знаки визуально.

Кроме того, противопоставленные товарные знаки [1, 2] выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Оспариваемый товарный знак является фантазийным, не обладает семантическим значением.

Вместе с тем, следует отметить, что обозначение «СОВПИВО» может восприниматься как состоящее из двух словесных элементов: «СОВ» и «ПИВО», где словесный элемент «СОВ» является сокращением от слова

«советский», см. Словарь сокращений русского языка <https://www.sokr.ru>, а «пиво» является слабоалкогольным напитком.

В то же время, противопоставленные товарные знаки [1-6] содержат слово «СОВЕТСКОЕ»/«Sovetskoe», правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, при чем, правовая охрана товарного знака [1] действует в отношении товара «пиво».

Указанное обстоятельство может породить сходные ассоциативные связи в отношении анализируемых товарных знаков.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №650393 и противопоставленных товарных знаков [1-6], показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «пиво» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного товарного знака [1] и товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива) аперитивы, вина, игристые вина, вино из виноградных выжимок, коктейли, напитки алкогольные содержащие фрукты, напитки полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, сидры, экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» противопоставленных товарных знаков [2-6], поскольку относятся к одной категории товаров «алкогольные напитки», соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «представление товаров 32 (а именно пиво) класса на всех медиа средствах с целью розничной продажи; распространение образцов; сбыт товара 32 (а именно пиво) класса через посредников; продвижение продаж для третьих лиц товаров 32 (а именно пиво) класса; услуги снабженческие для третьих лиц закупка и обеспечение предпринимателей товарами 32 (а именно пиво) класса» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного товарного знака [1] и товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива) аперитивы, вина, игристые

вина, вино из виноградных выжимок, коктейли, напитки алкогольные содержащие фрукты, напитки полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, сидры, экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» противопоставленных товарных знаков [2-6], поскольку являются сопутствующими, оказываемыми в одной области деятельности.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную 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), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. 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/услуг 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.

В данном случае коллегией установлена средняя степень сходства сравниваемых обозначений, и высокая степень однородности товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является

основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Также, коллегией принято во внимание наличие у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «СОВЕТСКОЕ», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков. Учет таких обстоятельств предусмотрен пунктом 162 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации».

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1-6], в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, однородных товарам 32, 33 классов МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №650393 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650393 недействительным полностью.