

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020г. №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2025, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №743646, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019709793 с приоритетом от 06.03.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.01.2020 за №743646 на имя Сафроновой Екатерины Александровны, 129329, Москва, ул. Кольская, д. 2, корп. 5, кв. 166 (RU) (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на

Re:public

Re:public

товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№288083, 625121 [1-2] (далее - противопоставленные знаки). Словесный элемент «REPUBLIC» оспариваемого знака является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, а услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый знак и противопоставленные знаки, являются однородными, следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса. В то же время, если для проверки соответствия регистрации пункту 10 статьи 1483 Кодекса с противопоставленными знаками следует сравнить не словесный элемент «REPUBLIC», а словесный элемент «WINE REPUBLIC» в целом, то данный словесный элемент также является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками.

Словесный элемент «WINE» оспариваемого знака для потребителей, понимающих значение этого слова (в переводе на русский означает «вино»), является уточняющим (характеризующим) словом, поскольку будет восприниматься в качестве относящегося к сфере деятельности. Между тем, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2021 по делу №СИП-259/2020, от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу №СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу №СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу №СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 №300-ЭС 15-12309 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу №СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской

Федерации от 27.03.2017 №300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу №СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу №СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 №300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу №СИП-605/2016 и других.

При этом в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу №СИП-605/2016 и от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017 дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

Кроме того, указано, что оспариваемый знак в целом является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, следовательно, предоставление правовой охраны оспариваемому знаку не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый знак и противопоставленные знаки, имеют высокую степень однородности, что должно быть учтено при оценке соответствия оспариваемой регистрации пунктам 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №743646 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение.

Отзыв правообладателя мотивирован следующими доводами.

Товарный знак по свидетельству №743646 представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой композицию, состоящую из

изображения бокала с напитком, основание которого выполнено в виде стилизованной книги. Под изобразительным элементом в одну строку размещено словосочетание «WINE REPUBLIC», выполненное оригинальным шрифтом. Указанные в возражении товарные знаки по свидетельствам №288083, №625121 представляют собой буквосочетание «Re» и «public», между которыми размещено двоеточие. Один из товарных знаков (№288083) выполнен белыми буквами на тёмно-сером фоне, а второй знак (№625121) - чёрными буквами на белом фоне.

Правообладателем проведен анализ сравниваемых товарных знаков по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства обозначений, в результате которого сделан вывод об отсутствии сходства по всем трем признакам сходства. В частности, указано, что словосочетание «WINE REPUBLIC» имеет вполне понятное семантическое значение, так как с английского языка переводится как «ВИННАЯ РЕСПУБЛИКА». Рядовому потребителю данный перевод понятен, так как и слово «вино», и слово «республика» в русском языке заимствованы из английского языка, похожим образом написаны и произносятся. Обозначение может восприниматься потребителем как фантазийное государство (административная единица), в котором осуществляется изготовление вина. Изобразительная часть в виде бокала с напитком ещё более раскрывает понятие словесной части, а стилизованная книга является олицетворением основополагающего документа, которым регламентируется деятельность республики. Противопоставленные товарные знаки имеют иную семантику. Они включают в свой состав буквосочетание RE с двоеточием, которое является общепринятым символом того, что в электронной почте письмо является ответом на предыдущее с этой же темой (сокр. От англ. Reply – ответ). Public переводится с английского языка как «публика, общественность». Таким образом, «Re: public» - это тема письма в электронной почте - ответ на письмо с темой public («публика», «общественность»). Ввиду происхождения слова «публика» от английского «public» значение данного слова понятно рядовому российскому потребителю.

Фонетические отличия сравниваемых товарных знаков заключаются в разном количестве и составе слогов, букв и звуков. Рядовой российский потребитель

зачастую не знаком с хитростями английской орфографии и фонетики, поэтому, вероятнее всего, будет читать обозначения так, как они написаны, либо как потребители где-то слышали произношение этих слов. Учитывая, что все словесные элементы, как в оспариваемом знаке, так и в товарных знаках лица, подавшего возражение, «WINE», «REPUBLIC» и «public» были заимствованы в русском языке из английского языка, они созвучны со словами, являющимися их переводом, а именно: «ВИНО», «РЕСПУБЛИКА», «ПУБЛИКА». Учитывая созвучие, у потребителя не должно возникнуть проблем при прочтении сравниваемых знаков, так как они уже укоренились в русской речи.

Кроме того, сравниваемые знаки создают разное общее зрительное впечатление. В частности, оспариваемый знак и товарные знаки [1-2] по компоновке, цветам, наполнению и смыслу изображений имеют существенные отличия. Характер изображения в оспариваемом знаке создает тот зрительный образ, который способен отличать его от товарных знаков заявителя - изображение бокала вина с красным напитком внутри визуализирует словесный элемент «WINE» и вызывает ассоциации, прежде всего, с вином. Ничего подобного товарные знаки Ибатуллина А.В. не содержат.

Также в отзыве указано, что правообладатель в составе группы лиц с 2017 года и по настоящее время (то есть более 8 лет) использует обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 743646, для индивидуализации принадлежащего группе розничного магазина. В связи с указанными обстоятельствами правообладатель сослался на правовую позицию, указанную в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2025 N C01-113/2025 по делу № СИП-650/2024: «Если возражение подается после начала фактического использования младшего знака, то смешение, даже существовавшее в начальный момент, может начать снижаться по мере привыкания адресной группы потребителей к сосуществованию старшего и младшего знаков, что может учитываться в силу абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ. На этом, в числе прочего основано предусмотренное подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ правило о том, что возражение по пункту 6 статьи 1483 указанного Кодекса

может быть подано только в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (предполагается, что за пять лет потребитель полностью привыкает к сосуществованию знаков). В случае если младший товарный знак активно используется, то привыкание потребителей к сосуществованию знаков может возникнуть и ранее пятилетнего срока. В итоге даже при наличии некоторого сходства сравниваемых товарных знаков широкое использование обоих может привести к отсутствию вероятности их смешения в гражданском обороте» (цитата окончена).

В связи с изложенным в отзыве отмечено: 1) Даже в начальный момент сходства до степени смешения между товарным знаком № 743646 и товарными знаками [1-2] возражения не было, что подтверждается подробно проведенным нормативным анализом сравниваемых обозначений; 2) Возражение подано в последний день действия пятилетнего срока товарного знака №743646; 3) Ибатуллин А.В. никогда не использовал свои товарные знаки по свидетельствам №288083 и №625121. Так, в открытых источниках информации сведений об использовании товарных знаков по свидетельствам №288083, №625121 в отношении услуг 35 класса МКТУ не обнаружено. Интернет ресурсы по запросу «Re:public» выдают информацию о ночном клубе в городе Минске Республики Беларусь либо отсылают к иностранным сайтам, явно не относящимся к Ибатуллину А.В. Таким образом, потребитель не смешивает товарные знаки правообладателя и лица, подавшего возражение.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Исходя из обстоятельств, лицо, подавшее возражение, не преследовал цель защитить свое исключительное право на принадлежащие ему товарные знаки, так как он их длительное время не использует, а стремился к созданию препятствия для добросовестного использования правообладателем и его лицензиатом товарного

знака, причинению ему и его лицензиату вреда и лишению их права на использование товарного знака, следовательно, использовал свое право недобросовестно, злоупотребил правом.

Также правообладатель указал, что в разное время на имя разных юридических лиц были зарегистрированы в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ товарные знаки (знаки обслуживания), включающие в состав словесный элемент «REPUBLIC», что свидетельствует о «размытости» (т.е. слабой индивидуализирующей способности) обозначения «REPUBLIC».

Ввиду того, что оспариваемый и противопоставленные знаки не являются сходными по признакам, установленным Правилами, анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не влияет на вывод об отсутствии сходства. Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КТ17-12018.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №743646.

К отзыву приложены следующие документы:

- скриншот страницы электронной почты, подтверждающей отправку отзыва с приложениями индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу;
- доверенность на представителя;
- договор аренды нежилого помещения №04/17 от 04.04.2017 г.;
- приложение №3 к договору аренды;
- копия Лицензионного договора №04/10/24 от 04.10.2024 г., зарегистрированного с ООО «Мир вина»;
- скриншот страницы сайта Росалкогольтабакконтроль о наличии действующей лицензии, выданной ООО «Мир вина»;
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Мир вина»;
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «БЕСТ БРЕНД СИСТЕМС»;

- свидетельство о заключении брака;
- фото магазина « WINE REPUBLIC»;
- скрин-шоты Интернет-страниц сайта.

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

С учетом даты (06.03.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №743646 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, 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 требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям,

предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №743646 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее в свой состав словесный элемент «WINE REPUBLIC», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения бокала с вином.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно «агентства по импорту-экспорту; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги оптовой и/или розничной продажи товаров; услуги магазинов по оптовой и/или розничной продаже товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходен до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками

Re:public

Re:public

[1-2], которые охраняются, в частности, для

услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже; дистанционная продажа товаров потребителям; услуги по оптовой и розничной продаже одежды».

В результате сравнительного анализа товарного знака



с

противопоставленными в возражении товарными знаками

Re:public

Re:public

на тождество и сходство установлено следующее.

При сопоставительном анализе указанных товарных знаков коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в

пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10), 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 для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (услуг) или при низкой степени однородности товаров (услуг), но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 Постановления №10.

В данном случае сильным элементом оспариваемого знака является словесный элемент «WINE REPUBLIC», поскольку он выполняет в обозначении основную индивидуализирующую функцию товарного знака, так как в комбинированных знаках словесные элементы легче запоминаются, чем изобразительные, и именно на них, как правило, акцентирует свое внимание потребитель, к тому же они могут быть воспроизведены на слух, например, при аудиорекламе.

Сильным или единственным элементом противопоставленных товарных знаков является словесный элемент «Re:public».

Анализ сходства сильных элементов обозначений показал, что они содержат фонетически сходные элементы, однако фонетически сходный элемент расположен в конечной части оспариваемого обозначения, в то время как восприятие обозначения потребителем начинается, как правило, с его начальной, наиболее сильной части знака.

Вместе с тем, анализ этих элементов с точки зрения семантики показал, что они вызывают разные смысловые ассоциации с учетом их смысловых значений. В частности, обозначение «WINE REPUBLIC» представляет собой словосочетание и в переводе с английского обозначает «винная республика» (см. Онлайн-словари). Что касается словесного элемента «Re:public», то он состоит из двух частей «Re:» и «public», где первая часть означает в переписке по электронной почте «относительно» или «по поводу», а вторая часть переводится как «общество, публика, народ» (см. Онлайн-словари), т.е. по смыслу элемент «Re:public» означает относительно общества, публики. Следовательно, семантика у сравниваемых обозначений разная, оспариваемый знак вызывает ассоциации с винами, что дополнительно подчеркивается изображением бокала с вином, а противопоставленные знаки – с обществом, публикой.

В отношении графического признака сходства словесных элементов и сравниваемых знаков в целом коллегия отмечает, что они производят разное зрительное впечатление на потребителя за счет разной длины их словесных элементов, разной цветовой гаммы, наличия в оспариваемом знаке яркого изобразительного элемента, а также использования в нем оригинального шрифтового решения в отличие от противопоставленных знаков, выполненных стандартным шрифтом.

Таким образом, разное общее зрительное впечатление, создаваемое знаками, с учетом различной семантики сравниваемых знаков позволяет прийти к выводу о невозможности их ассоциирования друг с другом в целом, несмотря на некоторое фонетическое сходство.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется товарный знак, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых действуют

противопоставленные товарные знаки [1-2], показал, что услуги оспариваемого знака, а именно «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги оптовой и/или розничной продажи товаров; услуги магазинов по оптовой и/или розничной продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку они совпадают по виду (демонстрация товаров, оформление витрин, организация выставок с коммерческой и рекламной целями, снабженческие услуги, оптовая и розничная продажа), относятся к одному роду (продвижение и реализация товаров), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

Что касается таких услуг как «анализ себестоимости; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; маркетинг целевой; предоставление деловой информации через веб-сайты; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен», то указанные услуги представляют собой информационные и бизнес-услуги, а также услуги в области исследования рынка, которые не являются однородными торговле и услугам продвижения товаров для третьих лиц, в отношении которых охраняются товарные знаки [1-2].

Несмотря на наличие однородности части услуг 35 класса МКТУ отсутствие сходства между собой сравниваемых товарных знаков, установленное ранее, не позволяет прийти к выводу, что товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, в связи с чем у потребителя не может возникнуть представления об одном источнике их происхождения, следовательно, отсутствует опасность смешения этих услуг в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками.

Также следует отметить, что узнаваемость старшего товарного знака может оказать влияние как на увеличение, так и на уменьшение вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации (см., например, постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2023 и от 23.11.2023 по делу № СИП-352/2022, от 23.11.2023 по делу № СИП-353/2022, от 29.01.2024 по делу № СИП-499/2023 и др.). Вопрос о том, какое влияние оказывает такая известность, должен разрешаться в каждом конкретном случае с учетом имеющихся в деле доказательств и установленных обстоятельств.

В данном случае в возражении не представлено сведений об известности противопоставленных (старших) знаков потребителю и об использовании их в отношении какой-либо из услуг 35 класса МКТУ, для которых эти знаки зарегистрированы. Правообладатель же, напротив, представил сведения об использовании оспариваемого товарного знака, начиная с 2017 года для услуг магазина розничной торговли. Указанные обстоятельства являются дополнительным свидетельством отсутствия вероятности смешения в гражданском обороте сравниваемых товарных знаков.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак также не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Для целей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса важно учитывать особенности применения данной нормы, действие которой направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда спорный фрагмент, присутствуя в композиции товарного знака, приводит к нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иным лицам.

Такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова или изображения в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Таким образом, необходимо определить, исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, воспринимается ли спорное слово (изображение) в качестве автономной единицы обозначения.

При проведении такого анализа коллегия установила, что в композиции оспариваемого обозначения присутствует словесный элемент «WINE REPUBLIC», существенным образом определяющий общее зрительное впечатление от обозначения и акцентирующий на себе основное внимание потребителя, в который фонетически входит слово «REPUBLIC», сходное с товарными знаками лица, подавшего возражение. Вместе с тем, следует отметить, что это слово не воспринимается как слабая автономная/отдельно расположенная/ самостоятельная часть в композиции оспариваемого товарного знака, которая выполняет независимую от других элементов фонетическую и смысловую роль. Слово «REPUBLIC» является частью словесного элемента «WINE REPUBLIC», который представляет собой словосочетание, в котором слова связаны грамматически и по смыслу. Кроме того, они и визуально воспринимаются как взаимосвязанные ввиду выполнения их буквами одного алфавита с использованием одинакового шрифта.

Таким образом, несмотря на фонетическое сходство слова «REPUBLIC» с товарными знаками «Re:public», данное обстоятельство не может обуславливать несоответствие спорного товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следовательно, в данном случае, отсутствуют основания для применения указанной правовой нормы.

Что касается многочисленных ссылок лица, подавшего возражение, на решения и постановления Суда по интеллектуальным правам, то они не могут быть учтены в рамках данного административного дела, поскольку факты, установленные этими судебными актами, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения, так как предметом рассмотрения были другие

товарные знаки и иные основания и фактические обстоятельства, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этих дел.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее.

Для признания заинтересованности лица, подавшего возражение, по основаниям, предусматривающим противопоставление исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (относительные основания – пункты 6 и 10 статьи 1483 Кодекса), достаточным является тот факт, что это лицо обладает исключительным правом на противопоставленный оспариваемому товарному знаку объект интеллектуальной собственности – в данном случае это товарные знаки [1-2], зарегистрированные в отношении однородных услуг, которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, принимая во внимание указанное, коллегия усматривает наличие заинтересованности лица, подавшего возражение, в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №743646.

В отношении довода правообладателя о злоупотреблении правом со стороны лица, подавшего возражение, коллегия отмечает, что оценка обстоятельств, связанных со злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента, а судебный акт с таким выводом в материалы дела не представлен.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №743646.