

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56 (далее – Правила ППС), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.09.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Спиртовой завод «Ядринский», г. Чебоксары (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670062, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017704870 с приоритетом от 10.02.2017 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.09.2018 за №670062 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «водка», на имя Общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский ликеро-водочный завод», г. Чебоксары (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак

по свидетельству №670062 –

(1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде вертикально-ориентированной этикетки, в верхней части которой расположены друг под другом словесные элементы «ЧЕБОКСАРСКИЙ», «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД», над ними изобразительные элементы в виде стилизованных изображений фигуры лося и фужера, заключенные в круг, по внешней окружности которого расположена надпись «год основания завода 1899». Центральная часть этикетки включает изобразительный элемент, выполненной в виде композиции под стилизованный рисунок или фотографию, включающую двухэтажное заводское здание, характерное для конца 19-го начала 20 веков, на фасаде которого расположена надпись «КАЗЕННЫЙ ВИННЫЙ СКЛАДЪ». Здание, выполнено в ракурсе (под небольшим углом к зрителю) и выходит на улицу, по которой двигаются люди и повозка с кучером, запряженная лошадей. В нижней части этикетки расположены друг под другом словесные элементы «100 лет», «ЧЕБОКСАРСКАЯ», «ВОДКА» и обозначения «крепость 40% об.» и «объем 0,5 л» (слева и справа от словесного элемента «ВОДКА»).

В оспариваемом знаке все буквы, цифры, % и слова являются неохранными элементами. Знак охраняется в желтом, красном, черном, коричневом цветовом сочетании.

В Роспатент 24.09.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 9(1), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладатель более ранних



исключительных прав на произведение дизайна (2), которое сходно с оспариваемым товарным знаком (1), что подтверждается следующим:

- 19.05.2014 между ОАО «Росспиртпром» (Заказчик) и ООО «Макс Брендсон» (Исполнитель) был заключен договор на разработку дизайна-макетов этикеток – [2]. В перечень работ по договору [2], входила в том числе, разработка дизайна-макета «100 лет Чебоксарская» - (2). Подтверждением исполнения Договора является подписанный Акт выполненных работ от 25.08.2014 – [3];

- исходя из положений пункта 5.2 Договора [2], исключительное право на указанный выше дизайн-макет этикетки (2) перешел к ОАО «Росспиртпром»;

- 03.04.2017 между ОАО «Росспиртпром» и лицом, подавшим возражение, был заключен Договор отчуждения исключительного права на дизайн-макеты [4], в соответствии с которым исключительное право на дизайн-макеты, в том числе на дизайн-макет этикетки «100 лет Чебоксарская» (2), в полном объеме перешло к лицу, подавшему возражение, что подтверждается соответствующим Актом от 01.06.2017 – [5];

- сходство произведения дизайна (2) и оспариваемого товарного знака (1) обусловлено тем, что сравниваемые обозначения включают тождественные фонетически и семантически и сходные визуально словесные элементы «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД», «100 лет ЧЕБОКСАРСКАЯ ВОДКА» и тождественные изобразительные элементы в виде заводского здания, повозки с кучером, запряженной лошадей, людьми, двигающимися по улице. Сравнимые обозначения также совпадают внешней формой, видом и характером изображений, расположением элементов, цветовым решением, смысловым наполнением;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- поскольку лицо, подавшее возражение, является обладатель исключительных прав на произведение дизайна (2) в целом, то одновременно является обладатель исключительных прав на центральный элемент данного произведения - изобразительный элемент в виде заводского здания, повозки с лошастью и кучером, людьми, двигающимися по улице, как на самостоятельное произведение, которое как было указано выше, является тождественным с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака (1);

- при этом в оспариваемом знаке именно этот элемент является охраняемым элементом;

- лицо, подавшее возражение, не предоставляло согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака (1);

- изложенные выше доводы позволяет усмотреть прямую заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании товарного знака по свидетельству №670062, поскольку данные исключительные права являются препятствием к осуществлению им хозяйственной деятельности по производству алкогольной продукции под сходным обозначением;

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что в адрес его контрагентов (сеть магазинов «Красное & Белое», АО «Торговый дом «Перекресток», ООО «ИКС 5 Гипер») правообладателем оспариваемого товарного знака были направлены претензии о нарушении ими исключительного права на принадлежащий ему товарный знак.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670062 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

1. Сведений об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №670062;
2. Договор на выполнение работ по разработке дизайна-макетов № МБ-РСП-13 от 19.05.2014;

3. Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору (№ МБ-РСП-13 от 19.05.2014) от 25.08.2014;
4. Договор отчуждения исключительного права на дизайн-макеты б/н от 03.04.2017 (приложение к нему: спецификация, изображения дизайн-макетов (№№ 2/1, 2/2, 2/3), платежное поручение №1090 от 05.10.2017);
5. Акт отчуждения исключительных прав на дизайн-макеты (по договору от 03.04.2017) от 01.06.2017;
6. Выписка из ЕГРЮЛ сведений по ООО «Спиртовой завод «Ядринский»;
7. Претензии, направленные правообладателем оспариваемой регистрации в адреса: сеть магазинов «Красное & Белое», АО «Торговый дом «Перекресток», ООО «ИКС 5 Гипер»).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- ранее лицо, подавшее возражение, обращалось в Арбитражный суд с иском к правообладателю о прекращении нарушения его исключительных авторских прав на произведение дизайна (дело Арбитражного суда Чувашской Республики за № А79-12229/2017). В соответствии с решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-12229/2017, которое вступило в законную силу, установлены следующие обстоятельства:

- отсутствие у лица, подавшего возражение, исключительного права на произведение дизайн этикетки «100 лет Чебоксарская»;

- на данной этикетке изображено здание, в котором осуществляет свою деятельность правообладатель, а не лицо, подавшее возражение;

- введение потребителя в заблуждение в случае использования такой этикетки лицом, подавшим возражение;

- злоупотребления правом со стороны лица, подавшего возражение;

- с учетом изложенного отсутствуют основания для признания правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) недействительным по пунктам 9 (1), 10 статьи 1483 Кодекса, а также считать права и законные интересы лица, подавшего возражение, нарушенными, а само это лицо, подавшее возражение - заинтересованным лицом;

- правообладатель также отмечает, что словесный элемент «100 лет Чебоксарская» и центральный изобразительный элемент этикетки не являются оригинальными элементами произведения, соответственно их значимость при сопоставлении произведения дизайна и оспариваемого товарного знака существенно ниже, чем значимость оригинальных элементов: общей композиции, названий и эмблем компаний и т.д.;

- кроме того, словесный элемент в произведении дизайна не должен иметь значения для установления объема правовой охраны (по аналогии с промышленными образцами), а в оспариваемом товарном знаке является неохраняемым;

- центральный элемент этикетки не может рассматриваться в качестве самостоятельного объекта авторского права, поскольку в соответствии с пунктом 7 статьи 1259 Кодекса необходимо, чтобы он по своему характеру являлся самостоятельным результатом творческого труда автора, что в данном случае не установлено;

- при этом, центральный элемент этикетки, как видно из процитированного выше судебного решения, изображает здание правообладателя, поэтому любые попытки лица, подавшего возражение, противопоставить правам правообладателя якобы существующие права других лиц являются злоупотреблением правом, поскольку направлены на приобретение правовой возможности использования изображения здания правообладателя на этикетках, продукции других лиц, что введет потребителя в заблуждение относительно производителя продукции.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №670062.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие документы:

8. Решение Арбитражного суда Чувашской республики-Чувашии по делу № А79-12229/2017 от 21.05.2018;
9. Распечатка с сайта <http://kad.arbitr.ru> сведений по хронологии рассмотрения дела № А79-12229/2017.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.02.2019, лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии, мотивированное

тем, что 12.02.2019 на указанные правообладателем судебные акты, им была подана кассационная жалоба в Верховный суд Российской Федерации. К ходатайству были приложены распечатка с сайта <http://casebook> – [10] и Постановление Суда по интеллектуальным права по делу № А79-12229/2017 от 12.12.2018 – [11].

В удовлетворении поступившего ходатайства было отказано, в силу того, что судебное решение [8] вступило в законную силу, ожидание решения Верховного суда Российской Федерации ведет к затягиванию делопроизводства

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение 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.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы,

являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия предусмотренного пунктом 6 и пунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №670062 может быть подано заинтересованным лицом.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, и правообладателем, коллегия усматривает заинтересованность в подаче настоящего возражения в связи с тем, что, по мнению ООО «Спиртовой завод «Ядринский», данное лицо является обладатель более ранних исключительных авторских прав на произведение дизайна, которое сходно с оспариваемым товарным знаком. ООО «Спиртовой завод «Ядринский» осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака (производство алкогольной продукции) и маркирует продукцию обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком [6, 12]. На имя ООО «Спиртовой завод «Ядринский» подана



заявка №2016745629 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ [8]. В адреса контрагентов лица, подавшего возражение, правообладателем направлены в досудебном порядке претензии о нарушении исключительного права на оспариваемый товарный знак [7].





Оспариваемый товарный знак

по свидетельству №670062 –

(1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде вертикально-ориентированной этикетки, в верхней части которой расположены друг под другом словесные элементы «ЧЕБОКСАРСКИЙ», «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД», над ними изобразительные элементы в виде стилизованных изображений фигуры лося и фужера, заключенные в круг, по внешней окружности которого расположена надпись «год основания завода 1899». Центральная часть этикетки включает изобразительный элемент, выполненной в виде композиции под стилизованный рисунок или фотографию, включающую двухэтажное заводское здание, характерное для конца 19-го начала 20 веков, на фасаде которого расположена надпись «КАЗЕННЫЙ ВИННЫЙ СКЛАДЪ». Здание, выполнено в ракурсе (под небольшим углом к зрителю) и выходит на улицу, по которой двигаются люди и повозка с кучером, запряженная лошадь. В нижней части этикетки расположены друг под другом словесные элементы «100 лет», «ЧЕБОКСАРСКАЯ», «ВОДКА» и обозначения «крепость 40% об.» и «объем 0,5 л» (слева и справа от словесного элемента «ВОДКА»).

В оспариваемом знаке все буквы, цифры, % и слова являются неохраняемыми элементами. Знак охраняется в желтом, красном, черном, коричневом цветовом сочетании.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с произведением-дизайна (2), выполненным в виде этикетки, исключительное право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Анализ оспариваемого знака



- (1) и изображение



произведения дизайна

- (2) показал их сходство, обусловленное тем,

что сравниваемые обозначения включают сходные изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из старинного заводского здания, и двигающихся по улице людей и повозки с кучером, запряженной лошадей, и словесный элемент «100 лет «Чебоксарская».

Указанное свидетельствует о том, что оспариваемый знак (1) и изображение дизайн-макета (2) являются сходными до степени смешения, что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в представленном судебном решении [8], которое оставлено в силе Постановлением Суда по интеллектуальным правам по делу № А79-12229/2017 от 12.12.2018, судом установлено, что произведение дизайна (2), на которое ссылается лицо, подавшее возражение, не является его самостоятельным произведением, а представляет собой переработанное произведение дизайна этикетки ФГУП «Росспиртпром», что подтверждается договором по разработке дизайн-макетов [2], в котором указано на необходимость сохранения преемственности в дизайне этикетки (пункт 1.2 договора [4]),

Судом было установлено, что, начиная с 2000 года Федеральным государственным унитарным предприятием «Росспиртпром» выпускалась алкогольная продукция – водка «100 лет «Чебоксарская», на этикетке которой было изображено старинное здание и несколько фигур людей, лошадей, упряжек. Данная продукция в значительных объемах вводилась в гражданский оборот, было широко известно и этикетка применялось на протяжении длительного периода времени ФГУП «Росспиртпром» [8].

Лицом, подавшим возражение, не было представлено материалов, доказывающих приобретения им исключительного права на произведения дизайна (2), созданного с соблюдением законодательства, то есть осуществления переработки произведения дизайна ФГУП «Росспиртпром» с соблюдением прав авторов и с разрешения правообладателя произведения ФГУП «Росспиртпром» (пункт 3 статьи 1260 Кодекса).

Материалы возражения также не содержат доказательств наличия у ОАО «Росспиртпром» права на переработку дизайна этикетки на водку под наименованием «100 лет Чебоксарская».

Ввиду отсутствия такого права у ОАО «Росспиртпром», не может быть признан убедительным довод лица, подавшего возражение, о наличии у него исключительного права на фрагмент произведения дизайна (изображение старинного здания и движущихся по улице людей и повозки с кучером, запряженной лошастью), на основании которого лицо, подавшее возражение, оспаривает правовую охрану товарного знака по свидетельству №670062.

Учитывая изложенное, основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует положения пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Ввиду недоказанности наличия у лица, подавшего возражение, исключительных авторских прав на произведение, не позволяет коллегия сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 670062.**