Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

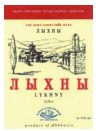
Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 07.12.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Мистраль-алко», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 661297, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 661297 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.07.2018 по заявке № 2017713559 с приоритетом от 10.04.2017 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Абхазское Традиционное Виноделие», Республика Абхазия (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «**Лыхван Lykhvan**», выполненное буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем 07.12.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными

знаками «**Лыхны**» по свидетельству № 415263 и 

по свидетельству № 557850, охраняемыми на имя другого лица (ООО «Вина и Воды Абхазии», Республика Абхазия) и имеющими более ранние приоритеты, ввиду чего указывается также и на наличие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров. При этом в возражении отмечено, что лицо, подавшее возражение, является дистрибьютором соответствующих вин.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению лицом, подавшим возражение, были приложены только лишь копии следующих документов: фотографии бутылки с этикеткой и контрэтикеткой [1]; дипломы отраслевых конкурсов и выставок [2]; свидетельства о государственной регистрации лица, подавшего возражение, и ООО «Вина и Воды Абхазии» [3]; дистрибьюторский договор [4]; заключение специалиста-лингвиста [5].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 10.07.2019, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что у лица, подавшего возражение, отсутствует законная заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку, поскольку оно не обладает какими-либо исключительными правами на противопоставленные товарные знаки, причем сравниваемые знаки не являются сходными, и отсутствуют какие-либо доказательства введения оспариваемым товарным знаком в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копии следующих документов: социологический отчет по результатам опроса потребителей [5]; судебные акты [6]; документы со сведениями о деятельности правообладателя [7].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.04.2017) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

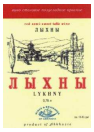
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) 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 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского и латинского алфавитов словесное обозначение «**Лыхван Lykhvan**». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 10.04.2017 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 415263 с приоритетом от 21.09.2009 представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «**Лыхны**».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 557850 с приоритетом от 01.07.2014 представляет собой комбинированное обозначение 

, в котором доминирует выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «**ЛЫХНЫ**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, выполнен более крупным шрифтом, чем другие словесные элементы, и запоминается легче, чем изобразительные элементы.

Противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» на имя ООО «Вина и Воды Абхазии», Республика Абхазия.

В этой связи следует отметить, что лицо, подавшее возражение, никак не является правообладателем вышеуказанных противопоставленных товарных знаков либо их лицензиатом на основании тех или иных договоров, подлежащих обязательной государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При этом представленный им дистрибьюторский договор [4] определяет его правоотношения с владельцем этих товарных знаков (ООО «Вина и Воды Абхазии»), связанные только лишь с продажей соответствующих товаров, но никак не наделяет лицо, подавшее возражение, какими-либо исключительными правами в отношении данных товарных знаков.

Свидетельства о государственной регистрации лица, подавшего возражение, и ООО «Вина и Воды Абхазии» [3] никак не свидетельствуют о наличии какой-либо организационно-правовой связи между данными юридическими лицами.

Указания на лицо, подавшее возражение, в дипломах отраслевых конкурсов и выставок [2] относятся лишь к 2018 году, то есть к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, причем в них совсем отсутствует какая-либо информация о том, какое отношение оно имеет к соответствующим товарам.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не усматривает наличия у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, законной заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 661297, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения.

Таким образом, возражение не подлежит удовлетворению уже на основании вышеуказанной нормы права.

Кроме того, сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал, что подлежащие сравнению соответствующие словесные обозначения и доминирующий в комбинированном

знаке словесный элемент существенно отличаются друг от друга своей фонетической и визуальной длиной, так как они имеют совершенно разное количество слогов (4 слога – 2 слога), разное количество звуков (12 звуков – 5 звуков) и разное количество букв (13 букв – 5 букв), а также разный состав звуков и букв, поскольку имеют всего лишь одно совпадающее звукосочетание (буквосочетание) из трех звуков (букв), один слог, причем сочетания звуков и букв в средней и конечной частях этих слов совершенно различны, что обусловливает абсолютно разное восприятие сравниваемых знаков в целом на слух и визуально.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Что касается заключения специалиста-лингвиста [5], то следует отметить, что оно носит субъективный характер и совсем не обязательно к принятию во внимание коллегией, руководствующейся определенными законодательством критериями сходства сравниваемых обозначений, как средств индивидуализации товаров.

К тому же, товары 32 класса МКТУ, представляющие собой различные безалкогольные напитки и составы для их изготовления, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, не являются однородными товарам 33 класса МКТУ «вина», для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, так как они относятся к совершенно разным родовым группам товаров (безалкогольные напитки – алкогольные напитки).

В свою очередь, товары 32 класса МКТУ, представляющие собой пиво и составы для его изготовления, и товары 33 класса МКТУ, представляющие собой различные алкогольные напитки, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 33 класса МКТУ «вина», для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, относятся к одной и

той же родовой группе товаров (алкогольная продукция), то есть они действительно являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих товаров 32 и 33 классов МКТУ. Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы никак не позволяет прийти к выводу также и о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обусловливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые непосредственно свидетельствовали бы о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот, а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы их производства, реализации, затрат на рекламу определенных товаров, территорию их распространения и т.п.

В частности, на фотографиях товара [1] не имеется никаких указаний на ту или иную дату его выпуска, которая относилась бы к периоду ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и они никак не подтверждают,

собственно, факта его реализации потребителю. Отсутствуют и какие-либо документы, которые подтверждали бы факты исполнения дистрибьюторского договора [4].

Не были представлены и какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, рекламных кампаний и размещениях им рекламы в средствах массовой информации.

При этом в материалах возражения отсутствуют и какие-либо документы, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства и отсутствие сходства у сравниваемых знаков, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 661297.