

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**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), 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «Славпром», Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715411, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение

по заявке № 2019715411,

поданной 04.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019715411 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 (1), 6(2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ВИНА», который в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, кроме «вина; вино из виноградных выжимок», способен ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров и, следовательно, в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

**ДАМАНСКИЙ**

- с товарным знаком « » по свидетельству №409655 с приоритетом от 05.09.2008 – (1), зарегистрированным на имя Глобал Беверидж Индастриз Птс. Лтд., Сингапур, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;



- с товарным знаком « » по свидетельству №565930 с приоритетом от 30.01.2014 – (2), зарегистрированным на имя ООО «Сельскохозяйственное предприятие Раевское», Краснодарский край, г. Новороссийск, станица Раевская, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Роспатент 21.06.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ следующими позициями «вина; вино из виноградных выжимок», что позволяет снять основания для отказа по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса;
- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019715411 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ;
- на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-542/2019 от 06.07.2021 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного

товарного знака **ДАМАНСКИЙ** в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», всех товаров 33 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТ» «продвижение товаров 33-го класса (для третьих лиц)»;

- указанные выше обстоятельства устраниют препятствие для регистрации товарного знака по заявке № 2019715411 для уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

С возражением заявителем был представлен оригинал письма-согласия – [1].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019715411 в отношении уточненного перечня товаров.

При подготовке к заседанию коллегии согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Даманские» сходен с географическим названием Таманский (Таманский полуостров, сокращенное название Тамань). Таманский полуостров расположен в Краснодарском крае и является известным винодельческим регионом России, здесь выращивается до половины всего российского урожая винограда технических и столовых сортов, расположено несколько винодельческих заводов. Основные сорта,

используемые для изготовления вин – Алиготе, Совиньон блан, Шардонне, Рислинг из белых и Каберне совиньон, Мерло, Пино нуар, Цимлянский черный и Саперави из красных.

Таким образом, заявленное обозначение в целом порождает в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товара и местонахождения изготовителя, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель расположен в г. Славянск-на-Кубани, Славянский район.

С учетом изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса

В поступивших 05.09.2021 пояснениях, заявитель представил свои доводы, относительно дополнительных оснований, указанных коллегией, которые сводятся к следующему:

- ЗАО «Славпром» - это современное винодельческое предприятие с перерабатывающей мощностью 8500 тонн винограда и плодов. Производство вина осуществляется из винограда, выращенного на собственных виноградниках, расположенных в станице Раевской, уникальной зоне Краснодарского края, на границе Анапского и Новороссийского районов, а также на виноградниках, расположенных в Крымском районе, в окрестностях поселка Даманка;

- начиная с 2010 года, заявитель производит винодельческую продукцию под обозначением «Даманские вина», которая стала известна потребителю.

В подтверждение указанных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Лицензия № 051992 от 06.06.2010, выданная Департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, на осуществление розничной продажи спиртных напитков в полном ассортименте;

2. Лицензии, выданные Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой продукции, за 2012, 2014, 2017, 2020;

3. Паспорт качества №5843/1/2 на этикеточную продукцию «Даманские вина»;

4. Выборка товарно-транспортных накладных;

5. Договор №08/0310 от 18.03.2010;
6. Сведения из ЕГАИС;
7. Соглашение на применение знака краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» от 21.05.2018;
8. Сертификат PROD EXPO «Каберне Даманское», 2018г.;
9. Диплом международного профессионального конкурса Ялта. Золотой грифон, «каберне Даманское», 2017г.;
10. Сертификаты кошерности;
11. Финансовая справка о реализации серии вина «Даманские вина» с 01.01.2008 по 02.09.2021гг.;
12. Выдержки из газет «Кубанские новости», за 20017г.; «Вольная Кубань»; «Аргументы и факты».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.04.2019) поступления заявки № 2019715411 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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).



Заявленное обозначение

по заявке № 2019715411

представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в темно-коричневом, белом цветовом сочетании.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ВИНА» в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «*аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; виски; водка; водка анистовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анистовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые*» способен ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров.

Согласно доводам возражения заявитель сокращает перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2019715411, следующими позициями «*вина; вино из виноградных выжимок*».

В этой связи отсутствуют основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в отношении товаров 33 класса МКТУ уточненного перечня, словесный элемент «ВИНА», где вино – это алкогольный напиток, крепостью 9-16 % об. для натуральных вин и крепостью 16-22 % об. для креплённых вин, получаемый полным или частичным спиртовым брожением

виноградного сока, иногда с добавлением спирта и других веществ, см. сайт <https://ru.wikipedia.org/> является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2), статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны следующие товарные знаки:



- « » по свидетельству №409655 – (1).

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ;



- « » по свидетельству №565930 – (2). Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественные семантически и сходные фонетически словесные элементы «ДАМАНСКИЕ» - «ДАМАНСКИЙ».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе визуально сходные изобразительные элементы.

Сравнение перечней заявленных товаров 33 класса МКТУ и товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1, 2), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной

родовой категории товаров «алкогольные напитки», имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2019715411 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) не являются тождественными, в силу того, что включают разные словесные элементы «РАЕВСКИЕ» - «ДАМАНСКИЕ», сравниваемые обозначения выполнены в разном цветовом сочетании, коллегия принимает во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, учитывает представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-542/2019 от 06.07.2021 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного

товарного знака **ДАМАНСКИЙ** в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», всех товаров 33 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 33-го класса (для третьих лиц)». В связи с чем правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров, неоднородных товарам уточненного перечня.

С учетом изложенного заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Даманские», который сходен с географическим названием Таманский (Таманский полуостров, сокращенное название Тамань). Таманский полуостров расположен в Краснодарском крае и является известным винодельческим регионом России, здесь выращивается до половины всего российского урожая

винограда технических и столовых сортов, расположено несколько винодельческих заводов. Основные сорта, используемые для изготовления вин – Алиготе, Совиньон блан, Шардонне, Рислинг из белых и Каберне совиньон, Мерло, Пино нуар, Цимлянский черный и Саперави из красных.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров, которые представляют собой «вины», в целом может порождать в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товара и месте нахождения изготовителя, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель расположен в г. Славянск-на-Кубани, Славянский район.

Таким образом, регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и места нахождения изготовителя.

Анализ материалов, представленных заявителем, показал, что заявитель, действительно, является производителем алкогольной продукции. Вместе с тем, они не содержат сведений о том, что производство товаров 33 класса МКТУ осуществляется из сортов винограда, выращенных на территории Таманского полуострова, либо заявитель владеет виноградниками, расположенными на Таманском полуострове.

Довод заявителя относительно, того, что Даманские вина производятся из винограда, выращенного на собственных виноградниках, расположенных в окрестностях поселка Даманка, носит декларативный характер. При этом материалы возражения также не содержат сведений о том, что данный географический район известен российскому потребителю как винодельческий район и славится своими винами.

Вместе с тем, как было указано выше словесный элемент «Даманские вина» созвучен словесному элементу «Таманские вина». При этом согласно общедоступным сведениям из сети Интернет вина Таманского полуострова максимально разнообразны. Здесь выращивается большое количество различных сортов винограда. Виноделие на Тамани активно развивалось в XIX веке, продолжало развиваться при советской власти и развивается в настоящее время. Таманские вина приобрели репутацию на территории Российской Федерации, а также международное признание.

Известность Таманского полуострова, как винодельческого района, также подтверждается, включением его в список виноградопригодных земель Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 за №3720-р «Территориальное деление виноградопригодных земель Российской Федерации»).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.06.2021, изменить решение Роспатента от 19.02.2021 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019715411 с учетом дополнительных оснований.**