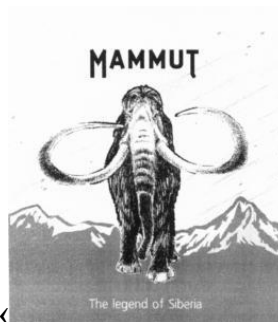
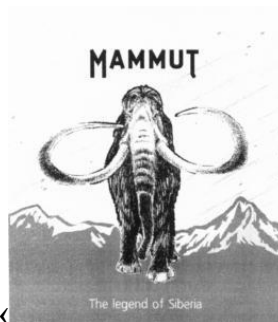


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС)), рассмотрела поступившее 14.05.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673853, поданное компанией ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017746641 с приоритетом от 07.11.2017 зарегистрирован 04.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №673853 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВЭЛЛ», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 5, офис 305 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 04.10.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №19 за 2018 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №673853 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 33 МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №673853 включает в свой состав словесный элемент «The legend of Siberia», выполненный на английском языке и в переводе означающее «Легенда Сибири»;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**ЛЕГЕНДА СИБИРИ**» по свидетельству №678418 с приоритетом от 21.08.2017;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №673853 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №678418 за счет семантического тождества индивидуализирующих словесных элементов «The legend of Siberia» и «Легенда Сибири», входящих в состав сопоставляемых товарных знаков;

- недопустимость регистрации комбинированного товарного знака, включающего словесное обозначение, зарегистрированное на имя третьего лица в качестве товарного знака, иллюстрируется такими примерами признанных сходными

до степени смешения обозначений как обозначение «» по заявке №2012716603 и товарный знак «**СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ**» по свидетельству №436305,

обозначение «» по заявке №2013742294 и товарными знаками

«**GE**» по свидетельствам №296422, 3338786, №381921;

- товары 33 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарного знака являются однородными, что усиливает сходство сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей;

- под контролем компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД производится и реализуется известная в мире алкогольная продукция – водка «Талка Легенда Сибири», в названии и на этикетке которой используется спорное обозначение

«Легенда Сибири», подтверждением чего служат лицензионные договоры с производителями этой продукции;

- сведения об известности продукции «Талка Легенда Сибири» усматриваются из публикаций в СМИ, из отзывов покупателей, а также подтверждаются данными социологического опроса;

- регистрация на имя третьего лица товарного знака, содержащего сходное обозначение «The legend of Siberia», способствует «размыванию» товарного знака «Легенда Сибири», а, кроме того, может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда, что создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя;

- факт сходства до степени смешения обозначений «The legend of Siberia» и «Легенда Сибири» был установлен ранее при экспертизе обозначения

**THE LEGEND OF
« SIBERIA »** по заявке №2016732017, которому был противопоставлен товарный знак «**ЛЕГЕНДА СИБИРИ**» по свидетельству №298197, правовая охрана которого была в дальнейшем прекращена для товаров 33 класса МКТУ в связи с неиспользованием по заявлению компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД;

- на недопустимость различного толкования Роспатентом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении заявок неоднократно отмечалась судебными органами, в том числе в рамках дел №СИП-432/2020, №СИП-931/2020 №СИП-333/2020, в соответствии с которыми органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673853 недействительным в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

(1) Сведения о товарном знаке ООО «ВЭЛЛ» из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации №673853;

(2) Сведения о товарном знаке компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации №678418;

(3) Лицензионный договор между компанией ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД и АО «Руст Россия», регистрация в Роспатенте от 15.11.2017 №РД0237067, и дополнительное соглашение от 22.12.2020 №РД0349987;

(4) Сублицензионный договор между АО «Руст Россия» и АО «Сибирский ликеро-водочный завод», регистрация в Роспатенте от 23.11.2017 №РД0237706, и дополнительное соглашение от 22.12.2020 №РД0350075;

(5) Субсублицензионный договор между АО «Сибирский ликеро-водочный завод» и АО «Ликероводочный завод «Топаз», регистрация в Роспатенте от 24.11.2017 №РД0237843, и дополнительное соглашение от 24.12.2020 №РД0350279;

(6) Субсублицензионный договор между АО «Сибирский ликеро-водочный завод» и ООО «Парламент Продакшн», регистрация в Роспатенте от №РД0331285 от 21.04.2020, и дополнительное соглашение от 24.12.2020 №РД0350260;

(7) Предновогодняя рекламная кампания водочного бренда «Талка»;

(8) Подбор статей из российских СМИ на тему: «Водочные бренды «Руст» расширяют присутствие в рейтинге ТОП-100 крупнейших алкогольных напитков в мире»;

(9) Сведения о наличии водки «Талка Легенда Сибири» в ассортименте магазинах беспопылинной торговли и крупных федеральных торговых сетей;

(10) Отзывы покупателей о продукции «Талка Легенда Сибири» с сайта: <https://otzovik.com/>;

(11) Рейтинг водки «Талка Легенда Сибири» по версии журнала «Drinks International Millionaires Club» в 2017-2019 гг.;

(12) Результаты социологического опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре 2020 г.;

(13) Результаты поиска в «Яндекс» по ключевым словам: «Водка Легенда Сибири»;

(14) Копия уведомления Роспатента по заявке №2016732017, поданной ООО «ВЭЛЛ».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, 22.06.2021 представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №673853 включает в свой состав словесный элемент «The legend of Siberia», выполненный на английском языке, которым основной российский потребитель не владеет в той мере, которая позволила бы соотнести его со словесным элементом «Легенда Сибири» противопоставленного товарного знака по свидетельству №678418, при этом фраза «The legend of Siberia» имеет перевод «Легенда о Сибири», что означает большую разницу в идентификации смысла;

- обозначение «Легенда Сибири» используется при маркировке алкогольной продукции под товарным знаком «Талка», однако не в качестве доминирующего элемента и в ином графическом исполнении, нежели в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №678418;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «The legend of Siberia» также не является доминирующим, поскольку основным индивидуализирующим словесным элементом выступает слово «МАММУТ»;


- поскольку и на упаковках продукции лица, подавшего возражение, и на упаковках продукции правообладателя спорные слова не занимают доминирующего положения, на которых обычно акцентируется внимание потребителей при восприятии товарного знака, вывод о смешении в гражданском обороте товарных знаков компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД и ООО «ВЭЛЛ» является необоснованным;

- в приведенных в возражении сведениях о продукции лица, подавшего возражение, водка не позиционируется как «Талка Легенда Сибири», а используется обозначение «Талка»;

- в свою очередь водка «МАММУТ» вы пускается ООО «Красноярский Водочный Завод» с марта 2017 года и АО «Бенат» - с октября 2019 года, кроме оспариваемого товарного знака, правообладателю принадлежит исключительное право на товарные

MAMMUT



знаки «MAMMUT» по свидетельству №551704 и «» по свидетельству №631790;






- лицу, подавшему возражение, принадлежат товарные знаки «» по





свидетельству №570436, «» по свидетельству №449446, «» по свидетельству



№457577, « » по свидетельству №570436, «» по свидетельству №466266,



«ТАЛКА» по свидетельству №432926, « » по свидетельству №456824,



«» по свидетельству №454989, «» по свидетельству №451867, «»

по свидетельству №673633, но ни в одном из них нет элемента «Легенда Сибири», следовательно, в возражении противопоставляется товарный знак, не соответствующий выпускаемой продукции, не обладающий существенной различительной способностью и узнаваемостью среди потребителей;

- поданное возражение является попыткой устранить конкурента с рынка, поскольку продукция лица, подавшего возражение, и правообладателя не может привести к смешению на рынке и введению потребителя в заблуждение.

К отзыву прилагаются следующие документы (копии):

- (15) Документы закупки продукции водки «Талка» в рознице;
- (16) Распечатка результатов поискового запроса на перевод фразы «The legend of Siberia» на русский язык;
- (17) Распечатка сведений о водке «Талка» в интернет-магазине «GLOBUS»;
- (18) Распечатка результатов поискового запроса на сайте <https://online.globus.ru> в отношении слов «Талка Легенда Сибири»;
- (19) Сведения о товарном знаке по свидетельству №551704;
- (20) Сведения о товарном знаке по свидетельству №631790;
- (21) Договор на выполнение полиграфических работ, касающихся продукции под обозначением «MAMMUT MAMMUT»;
- (22) Письмо завода-производителя о произведенной продукции под маркой «MAMMUT MAMMUT»;
- (23) Согласованные заводом изготовителем макеты этикеток для 2-х линеек водок «MAMMUT» / «MAMMUT ORIGINAL и WHITE» объемом 0,25л, 0,5л, 0,7л и 1,0 л.

Кроме того, ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, направило дополнительные пояснения по возражению, поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2021, а также представило ряд пояснений на заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2021. Доводы указанных пояснений сводятся к следующему:

- правообладателем не оспаривается сходство до степени смешения словесного товарного знака «Легенда Сибири» по свидетельству №678418 с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №673853, а все доводы отзывы сводятся к анализу упаковок продукции сторон, фактически присутствующей на рынке;

- правообладателем не представлены данные о фактических объемах продаж выпускаемой им продукции под товарным знаком по свидетельству №673853;

- включение чужого товарного знака в качестве элемента комбинированного обозначения, индивидуализирующего продукцию иного лица, противоречит существу товарного знака;

- вхождение чужого словесного товарного знака в оспариваемый комбинированный товарный знак является самостоятельным основанием для признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительной;

- материалы возражения свидетельствуют о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №673853, включающему чужой товарный знак, способствует появлению на рынке двух и более правообладателей, которым принадлежат практически тождественные обозначения.

Упомянутые пояснения лица, подавшего возражение, сопровождаются следующими документами (в копиях):

(24) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «ВЭЛЛ»;

(25) Результаты поиска в «Яндекс» по ключевым словам «ВОДКА МАММУТ»;

(26) Результаты поиска информации о бренде «MAMMUT The legend of Siberia» в сети Интернет;

(27) Скриншоты с портала youtube.com, подтверждающие известность продукции лица, подавшего возражение, сопровождаемой обозначением «Талка Легенда Сибири»;

(28) Предложения о продаже водки «Талка Легенда Сибири» в сети Интернет.


Ознакомившись с поступившими пояснениями лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 14.09.2021, коллегия указала, что приведенный довод о вхождении чужого словесного товарного знака в оспариваемый комбинированный товарный знак в качестве самостоятельного основания для признания предоставления правовой охраны этому товарному знаку по свидетельству №673853 недействительной соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Приняв во внимание положения пункта 45 Правил ППС, согласно которому выявление членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора. Наличие оснований о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 были отражены коллегией в протоколе заседания коллегии от 14.09.2021 и доведены непосредственно до сторон спора через их представителей. При этом правообладателю было предоставлена возможность представить свое мнение относительно указанных обстоятельств.

Лицо, подавшее возражение, в дополнительных пояснениях по возражению, поступивших в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2021, указало, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673853 не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса в полном объеме. На заседании коллегии, состоявшемся 07.10.2021, лицо, подавшее возражение, указало на ошибочность приведенных в дополнительных пояснениях по возражению требований и скорректировало просительную часть, отметив, что возражение следует рассматривать только в отношении товаров 33 класса МКТУ, как изначально и было заявлено.

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853, ознакомившись с вышеуказанными доводами лица, подавшего возражение, и отраженными в протоколе заседания коллегии от 14.09.2021 мнением коллегии, 04.10.2021 представил следующие доводы относительно существа спора, суть которых заключается в следующем:

- правообладатель указывает, что согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, отраженной в определении от 17.03.2020 по делу №300-

ЭС19-26515 и касающейся товарного знака «» по свидетельству №638846, при сопоставительном анализе товарных знаков необходимо исследовать значимость и положение всех составляющих товарный знак словесных элементов,

которые влияют на восприятие потребителями знака в целом, при этом вхождение одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица в состав оспариваемого товарного знака является основанием для признания его регистрации не соответствующей требованиям пункту 10 статьи 1483 Кодекса, при этом, как отмечает суд, эта норма в исследуемом споре заинтересованным лицом не указывалась;

- при новом рассмотрении дела №СИП-102/2019 с учетом вышеизложенного определения Верховного суда Российской Федерации было признано, что в товарном знаке по свидетельству №638846, несмотря на вхождение в его состав словесного элемента из чужого товарного знака, сильную позицию занимает иной словесный элемент, определяющий восприятие знака в целом;

- правообладатель полагает, что выводы суда по вышеуказанному товарному знаку являются прецедентными и должны учитываться в настоящем споре, при этом правообладателем указывается на отсутствие сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №678418, поскольку сравниваемые товарные знаки, включающие словесные элементы «The legend of Siberia» и «ЛЕГЕНДА СИБИРИ», имеют фонетические и графические отличия, а наличие частичного совпадения сравниваемых товарных знаков по семантическому критерию сходства, к их смешению не приводит;

- в поступившем возражении не указывался пункт 10 статьи 1483 Кодекса в качестве основания для признания представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673853 недействительной, а Роспатент по своей инициативе не вправе выдвигать основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, что отмечалось в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу №СИП-162/2016;

- по мнению правообладателя, в пункте 45 Правил ППС не содержится положений, предписывающих коллегии по своей инициативе исследовать основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку

вне рамок спора, в подобных действиях коллегии, по мнению правообладателя, усматривается личная заинтересованность в принятии определенного решения;

- также правообладатель указывает, что им получен точный перевод фразы «The legend of Siberia», означающей «Легенда о Сибири», что обуславливает большую разницу в идентификации смысла между указанной фразой и противопоставленным товарным знаком «ЛЕГЕНДА СИБИРИ» по свидетельству №678418, поскольку «ЛЕГЕНДА СИБИРИ» символизирует легенду о предмете из Сибири, а «Легенда о Сибири» символизирует легенду о самой Сибири.

В качестве документов, иллюстрирующих упомянутые доводы правообладателя, представлены следующие документы (копии):

(29) Определение Верховного суда Российской Федерации от 17.03.2020 по делу №300-ЭС19-26515;

(30) Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2020 по делу №СИП-102/2019;

(31) Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденный постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4;

(32) Лингвистическое исследование (перевод фразы «Легенда о Сибири» на английский язык»).

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.11.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015

(далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из 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 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 подпункта 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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.

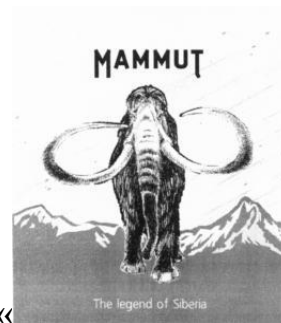
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

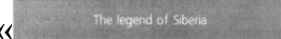
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673853 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса, явилось, имеющееся, по мнению компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, нарушение ее исключительного права на товарный знак «**ЛЕГЕНДА СИБИРИ**» по свидетельству №678418. Наличие у

лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанный товарный знак, который, по его мнению, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673853 лицом.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству №673853 с приоритетом от 07.11.2017 представляет собой словесно-графическую композицию, в центральной части которой содержится изображение мамонта на фоне заснеженных горных вершин и в окружении пролетающего снега. Над изображением мамонта располагается словесный элемент «МАММУТ», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. В нижней части композиции находится словосочетание «The legend of Siberia», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ:

33 класс МКТУ - *алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, джестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, напитки алкогольные содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напитки медовые, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые;*

35 класс МКТУ - *абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация*

товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; службы консультационные по управлению бизнесом; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

По существу возражения необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак «**ЛЕГЕНДА СИБИРИ**» по свидетельству №678418 с приоритетом от 21.08.2017 является словесным, включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «ЛЕГЕНДА СИБИРИ», выполненный заглавными буквами русского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; водка; коктейли; ликеры;

напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №678418 имеет более ранний приоритет (от 21.08.2017), чем приоритет (от 07.11.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853.

Обращение к перечням товаров 33 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков показало, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки по свидетельствам №673853, №678418 зарегистрированы для индивидуализации различного вида алкогольных напитков и составов для их изготовления. Сопоставляемые товары либо идентичны, либо соотносятся друг с другом как вид / род (алкогольные напитки - напитки, содержащие этанол (этиловый спирт, алкоголь)), имеют одинаковое назначение и круг потребителей (совершеннолетние лица), условия реализации (могут реализовываться через торговые сети, Интернет-магазины), следовательно, однородны. Наличие однородности товаров 33 класса МКТУ сопоставляемых товарных знаков правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 не отрицается.

Вместе с тем сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака



«**МАММУТ**» по свидетельству №673853 и противопоставления «**ЛЕГЕНДА СИБИРИ**» по свидетельству №678418 на предмет их соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При сопоставительном анализе оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №678418 коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной практикой

суда относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. 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 или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Так, поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

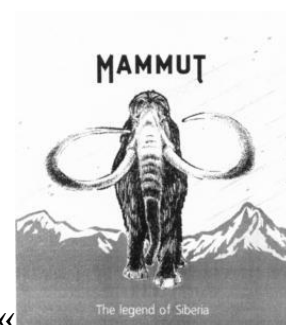
Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

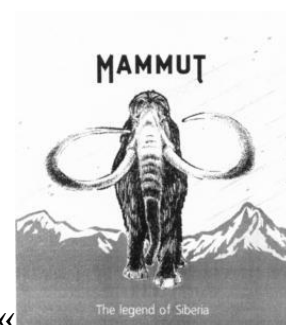
Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №673853 является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе. Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В состав оспариваемого товарного знака входят охраноспособные индивидуализирующие изобразительные и словесные элементы – изображение мамонта на фоне горной гряды, «МАММУТ», «The legend of Siberia». При этом следует констатировать, что доминирующее положение занимают изобразительный элемент в виде фигуры мамонта и выполненное оригинальным крупным шрифтом слово «МАММУТ», на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь за счет их крупного размера и места положения в составе товарного знака.

Вместе с тем словесный элемент «The legend of Siberia» в силу своего композиционного и шрифтового исполнения (выполнен мелким шрифтом, расположен на периферии товарного знака) оказывает незначительное влияние на



формирование образа комбинированного товарного знака «» в целом, чем вышеупомянутые индивидуализирующие изобразительный и словесные элементы – изображение мамонта и слово «МАММУТ».

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о низкой степени сходства сравниваемых обозначений в целом, в связи с чем довод поступившего возражения

о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса представляется необоснованным.

Вместе с тем согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, сформулированной в определении 17.03.2020 по делу №300-ЭС19-26515 (29), для случаев, когда имеет место вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, пунктом 10 статьи 1483 Кодекса предусматривается самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

Для отнесения оспариваемого товарного знака к категории обозначений, не соответствующих положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, необходимо установить, включает ли он в свой состав в качестве элемента чужие средства индивидуализации (сходные с ними обозначения).

Как указывалось выше, в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 в качестве элемента входит спорное словосочетание «The legend of Siberia», а единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №678418 является словосочетание «ЛЕГЕНДА СИБИРИ».

Так, обращение к общедоступным словарно-справочным материалам (см. например, онлайн переводчики <https://translate.academic.ru/legend/en/ru/>, <https://www.translate.ru>, <https://www.lingvolive.com>, <https://www.translate.ru>, <https://dictionary.cambridge.org>; <https://context.reverso.net>) показало, что словесный элемент «The legend of Siberia» оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 включает в свой состав лексические единицы английского языка (где «the» - определенный артикль, употребляется для указания на определенный, конкретный объект (воспроизводится на русский язык как [зе]); «legend» - существительное в значении «легенда, предание, сказание, миф» (воспроизводится на русский язык как [лед-жент]); «of» - предлог в значении «от, из, с, при, о, в, об, относительно, по, к», также указывает на принадлежность кому-либо/чему-либо, передается родительным падежом (воспроизводится на русский язык как [оф]); «Siberia» - Сибирь (воспроизводится на русский язык как [си-би-ри-а])), которые в сочетании друг с

другом с силу их многозначности могут иметь различные варианты перевода, в том числе «Легенда Сибири» / «Легенда о Сибири».

Приведенное смысловое значение «Легенда Сибири» / «Легенда о Сибири» спорного словосочетания «The legend of Siberia» является либо тождественным противопоставленному товарному знаку со словесным элементом «ЛЕГЕНДА СИБИРИ» по свидетельству №673853, либо вызывает сходные смысловые ассоциации за счет наличия в их составе тождественных по смыслу словесных элементов «legend» / «ЛЕГЕНДА» и «Siberia» / «СИБИРЬ».

Коллегия приняла к сведению представленное правообладателем лингвистическое исследование (32), касающееся перевода фразы «Легенда о Сибири» на английский язык», и считает необходимым отметить, что оно не опровергает вышеуказанный довод о наличии сходных смысловых ассоциаций между сопоставляемыми обозначениями «The legend of Siberia» и «ЛЕГЕНДА СИБИРИ». Кроме того, российский потребитель, не знакомый с тонкостями грамматики английского языка, будет ассоциировать эти обозначения друг с другом за счет одинаковой семантики слов «legend» / «ЛЕГЕНДА» и «Siberia» / «СИБИРЬ».

Сходство сравниваемых словосочетаний «The legend of Siberia» и «ЛЕГЕНДА СИБИРИ» усиливается за счет сходства их звуковой конструкции, обусловленной созвучностью слов «legend» / «ЛЕГЕНДА» и «Siberia» / «СИБИРЬ» в английском и русском языках.

Что касается графического критерия сходства, то в силу использования в сравниваемых обозначениях «The legend of Siberia» и «ЛЕГЕНДА СИБИРИ» стандартного шрифтового исполнения без какой-либо характерной графики, данный критерий не является определяющим.

Таким образом, указанные обстоятельства приводят к выводу о наличии высокой степени сходства между словесным элементом «The legend of Siberia» оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 и противопоставленным товарным знаком «ЛЕГЕНДА СИБИРИ» по свидетельству №678418 друг с другом в целом.

Следует отметить, что факт наличия сходства между указанными словесными элементами ранее был установлен при экспертизе обозначения « **THE LEGEND OF SIBERIA** » по заявке №2016732017, которому был противопоставлен товарный знак «**ЛЕГЕНДА СИБИРИ**» по свидетельству №298197, на что обратило внимание лицо, подавшее возражение. Необходимость руководствоваться принципом правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента не должны противоречить ранее вынесенным решениям, неоднократно подчеркивалась Судом по интеллектуальным правам.

С учетом изложенного коллегия полагает, что в данном споре имеются основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь анализ материалов возражения на предмет соответствия товарного знака по свидетельству №673853 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 показал следующее.

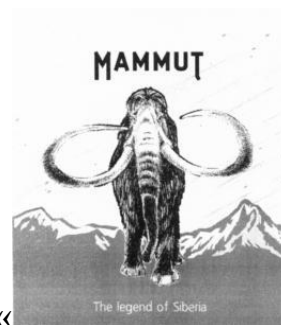
Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

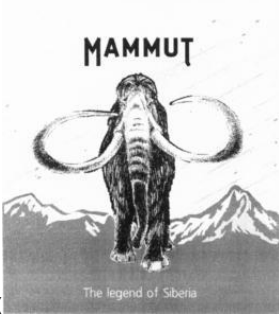
Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия приняла к сведению представленные лицом, подавшим возражение, документы (3) – (13), касающиеся присутствия в гражданском обороте на территории Российской Федерации водки «Талка Легенда Сибири», произведенной лицензиатами компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, а также информацию ООО «ВЭЛЛ» о товарных знаках компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД со словесным элементом «Талка».

Однако указанных обстоятельств о наличии в гражданском обороте водки с использованием товарного знака «ЛЕГЕНДА СИБИРИ» и прав компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД на серию товарных знаков «Талка» недостаточно для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 потребитель был введен в заблуждение относительно



изготовителя водки, маркированной обозначением «», ассоциируя ее исключительно с продукцией, выпускаемой под контролем лица, подавшего возражение.

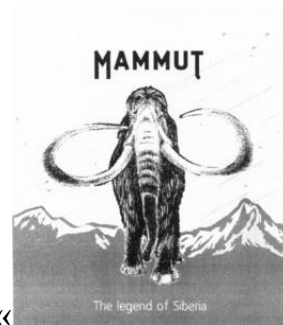
По мнению лица, подавшего возражение, документом, подтверждающим его выводы о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является информированность потребителей о водке «Талка», что усматривается из социологического опроса (12), отзывов потребителей (10), информации о наличии продукции в гражданском обороте (7), (8), (9), (11), (13), (27), (28).

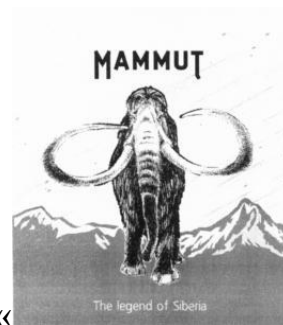
Однако проанализировав приведенные в возражении документы, коллегия находит их неубедительными для вывода как о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение.

Так, представленный социологический опрос (12) содержит выводы об известности потребителю исключительно такого обозначения как «Талка» как

средства индивидуализации водки, который не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

Иные упомянутые в возражении источники информации (7) – (11), (13) также касаются исключительно обозначения «Талка», и из них не усматривается, что потребители, во-первых, ассоциируют обозначение «ЛЕГЕНДА СИБИРИ» с продукцией, выпускаемой под контролем лица, подавшего возражение, а, во-



вторых, в принципе ассоциирует обозначения «» и «**ЛЕГЕНДА СИБИРИ**» с одним и тем же производителем.

Таким образом, исследовав все материалы дела в совокупности, коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и товарным знаком компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно изготовителя по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673853 является довод о его несоответствии требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Следует указать, что по результатам рассмотрения возражения 11.10.2021 на имя Руководителя Роспатента поступило обращение правообладателя, который полагает, что при рассмотрении возражения коллегией были допущены существенные нарушения, а именно, коллегия по собственной инициативе изменила

основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673853, сославшись на пункт 10 статьи 1483 Кодекса, который изначально лицом, подавшим возражение, не заявлялся.

Кроме того, наличие предвзятости коллегии усматривается в том, что по инициативе коллегии лицо, подавшее возражение, внесло исправления в ранее направленные пояснения от 21.09.2021, в которых содержалась просьба о признании правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №673853 недействительным полностью, ограничив свои требования только товарами 33 класса МКТУ. При этом правообладатель принимал участие в заседании коллегии по видео-конференции и не мог ознакомиться с уточнениями лица, подавшего возражение. Кроме того, Правилами ППС внесение изменений в ранее направленные документы не предусмотрено.

Также в поступившем обращении отмечается, что признание сходства до степени смешения между оспариваемым и противопоставленным товарным знаком необоснованно, не соответствует правовой позиции суда. Поданное возражение, по сути, носит характер недобросовестной конкуренции со стороны компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД.

Анализ поступившего обращения показал, что все приведенные в нем аргументы, касающиеся существа спора, дублируют доводы, изложенные в материалах отзыва и дополнения к нему, поступивших в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2021 и 04.10.2021. Данные обстоятельства были исследованы выше в мотивировочной части заключения коллегии.

Что касается довода обращения правообладателя о наличии имеющихся, по его мнению, нарушений процедуры по рассмотрению поступившего возражения, то необходимо отметить, то он не соответствует действительности.

Так, коллегия считает необходимым указать, что основным нормативным документом, устанавливающим процедуру рассмотрения и разрешения Роспатентом споров о защите интеллектуальных прав в отношениях, в частности, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарным знакам, являются

указанные выше Правила ППС, которые действовали как на дату принятия рассматриваемого возражения к рассмотрению, так и на дату заседания коллегии по его рассмотрению.

Следует констатировать, что ссылка правообладателя на правовую позицию суда о том, что Роспатент при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку ограничен рамками доводов, заявленных подателем такого возражения, не является обоснованной. Ссылаясь на судебные акты по делу №СИП-162/2016 и №СИП-102/2019 в обоснование своей позиции, правообладатель не учитывает тот факт, что при рассмотрении указанных дел принимались во внимание положения пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520, в соответствии с которыми при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам не допускается представления дополнительных материалов, в которых указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака.

Однако данный нормативный документ утратил свою силу на дату подачи настоящего возражения.

Действующие Правила ППС предусматривают как возможность для лица, подавшего возражение, предоставлять дополнительные доводы по возражению и подтверждающие их документы и материалы (пункт 38 Правил ППС), так и предписывают коллегии учитывать выявленные ей основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, донеся их предварительно до сведения сторон спора (пункт 45 Правил ППС).

В этой связи коллегия, изучив фигурирующий в материалах возражения и пояснений к нему довод компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД о вхождении в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №673852 средства индивидуализации этого лица, обоснованно указала на необходимость

руководствоваться при рассмотрении настоящего возражения требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса, что соответствует требованиям пункта 45 Правил ППС.

Также коллегия, руководствуясь положениями пункта 38 Правил ППС, правомерно приняла во внимание как уточнения лица, подавшего возражение, относительно оснований для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673853 в рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так и относительно объема заявленных требований.

Что касается приведенного в обращении правообладателя довода о том, что подача настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673853 со стороны компании ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД носит недобросовестный характер, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего спора, поскольку установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.05.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673853 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.