

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. за №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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 05.12.2022, поданное компанией Обществом с ограниченной ответственностью «Инград», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777649, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2019759171 с приоритетом от 20.11.2019 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.10.2020 за №777649 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «водка», на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №777649 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в белом, светло-сером, сером, голубом, синем, красном цветовом сочетании.

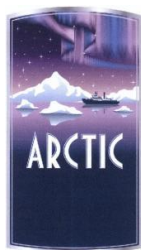
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.12.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в признании недействительным предоставления правовой охраны на территории России товарному знаку по свидетельству № 777649, поскольку считает, что оспариваемый товарный знак ущемляет его исключительные права на серию сходных до степени смешения товарных знаков со словесными элементами АРКТИКА//ARCTIC//ARCTICA, имеющих более ранний приоритет и охраняемых в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Кроме того, через аффилированных лиц осуществляет деятельность в области производства и реализации алкогольной продукции;

- несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, которые имеют более ранние даты приоритета по сравнению с оспариваемым товарным



знаком, а именно: по свидетельству №435222 с приоритетом от 09.11.2009 –



(2), по свидетельству №588685 с приоритетом от 30.04.2015 – (3), по свидетельству №588688 с приоритетом от 03.05.2015 – (4);



АРКТИКА по свидетельству №800973 с приоритетом от 06.11.2019 – (5), **ARCTICA** по свидетельству №800974 с приоритетом

от 06.11.2019 – (6), **ARCTIC** по свидетельству №800975 с приоритетом от 06.11.2019 – (7);

- анализ сравниваемых товарных знаков (1) и (2-7) показал следующее:

- в оспариваемом товарном знаке словесные элементы «ORGANIC» и «VODKA» являются неохраняемыми элементами, а словесный элемент «ARCTIC» расположенный в центральной части комбинированного обозначения и выполненный крупным полужирным шрифтом, в отличие от шрифта, которым выполнен словесный элемент «Circle», акцентирует на себе внимание;

- таким образом, сходство сравниваемых знаков (1) и (2-7) обусловлено тем, что они содержат словесные элементы «ARCTIC» - «АРКТИКА / ARCTIC / ARCTICA», занимающих доминирующее или единственное положение в знаках. При этом, использования стандартного шрифта и использование белого цвета в написании либо самого словесного элемента, либо фона, на котором размещен рассматриваемый словесный элемент усиливает сходство сравниваемых знаков;

- наличие в оспариваемом товарном знаке (1) иных графических и словесных элементов в рассматриваемом случае второстепенно для признания сравниваемых знаков сходными;

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2-7) подтверждается результатами социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Согласно выводам данного социологического опроса, в настоящее время большинство потребителей считают, что тестируемые обозначения ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия. Большинство опрошенных также считают, что если бы им задавался ретроспективный вопрос, относящийся к дате 20.11.2019, то они также ответили, что тестируемые обозначения в исследуемых парах ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия;

- анализ однородности сопоставляемых товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2-7), показал, что они идентичны;

- несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса обусловлено сходством оспариваемого товарного знака с товарным знаком

ARCTIC по свидетельству №800975 – (7);

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что вероятность смешения усиливается из-за высокой степени однородности сравниваемых перечней, которые имеют идентичные рубрики. Это обуславливает возможность реального смешения в гражданском обороте, при котором потребитель может воспринять товары, которые оказываются под оспариваемым товарным знаком (1) и серией товарных знаков (2-7) лица, подавшего возражения, как имеющие общий источник происхождения из-за тождества словесного элемента «ARCTIC».

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777649 недействительным полностью.

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

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №777649;
2. Сведения о противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №588685, №588688, №800973, №800974, №800975;
3. Копия лицензионного договора № AS17-476 от 30.06.2017, заключенного между ООО «Инград» и ООО Компания «Симпл» и дополнительное соглашения от 16.11.2020 к нему;
4. Копия сублицензионного договора № SO/800/12/20 от 16.11.2020, заключенного между ООО Компания «Симпл» и ООО «С-Импортс»;
5. Выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 02.12.2022 в отношении ООО «С-Импортс»; ООО Компания «Симпл»; ООО «Симпл групп»; ООО «Инград»;
6. Копия Выписки из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на ООО «С-Импортс»;

7. Копия Выписки из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на ООО «Опытный завод «НИВА»;
8. Копия Договора поставки полиграфической продукции № ЗК-10/03/16 от 10.03.2016, заключенного между ООО «С-Импорте» и ООО «Принт - Эдженси» и Спецификация № 23 от 29.06.2020 к нему;
9. Копия УПД № 336 от 06.07.2020;
10. Копия счета № 331 от 06.07.2020;
11. Копия Договора поставки алкогольной продукции № 1109-1 от 03.09.2018, заключенного между ООО «С-Импорте» и ООО «Опытный завод «НИВА» Спецификация № 13 от 16.06.2020 к нему;
12. Копии товарной накладной № 813 от 24.07.2020; товарно-транспортной накладной № 813 от 24.07.2020 и счета-фактуры № 815 от 24.07.2020;
13. Копии кассовых чеков на приобретении водки Арктика/Arctic в ООО «Кроатина»; в ООО «ФРЕЙЗА»; в ООО «Альянко»; ООО «БАСКЕРВИЛЬ»;
14. Копия выписки из Федерального реестра алкогольной продукции с уведомление о начале оборота водки «Арктика»;
15. Фотографии товара (водка Арктика/Arctic);
16. Копия Спецификации № 50 от 20.10.2022 к Договору поставки полиграфической продукции № ЗК-10/03/16 от 10.03.2016 между ООО «С-Импорте» и ООО «Принт - Эдженси»;
17. Копия Спецификации № 44 от 26.10.2022 к Договора поставки алкогольной продукции № 1109-1 от 03.06.2018 между ООО «С-Импорте» и ООО «Опытный завод «НИВА»;
18. Копия Заключения № 113-2022 от 21.11.2022, подготовленного Лабораторией социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН по результатам социологического опроса, проведенного с «18» октября 2022 года по «16» ноября 2022 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации — потребителей водки (33 класс МКТУ);

19. Сведения о товарном знаке **ARCTIC CIRCLE** по свидетельству № 666721.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя, указанные в Госреестре, 19.12.2022 были направлены уведомление о дате заседания коллегии, назначенной на 03.02.2023, и 14.02.2023 уведомление о переносе даты заседания коллегии на 02.03.2023.

Согласно информации с сайта Почта России уведомления, направленные правообладателю, были возвращены почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения». Уведомления, направленные представителю правообладателя, были им получены 12.01.2023 и 07.03.2023, соответственно.

Коллегия исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

На заседание коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

С учетом даты приоритета (20.11.2019) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №777649 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 (далее – Правила).

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 заявленном 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.

В соответствии с пунктом 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.


Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При оценке заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегией приняты во внимание следующие обстоятельства.

Возражение подано ООО «Инград», которое является обладателем более раннего исключительного права на сходные товарные знаки по свидетельствам №588685, №588688, №800973, №800974, №800975, зарегистрированных в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, а также данная компания осуществляет деятельность, связанную с продвижением алкогольной продукции.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, имеет законный интерес в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №777649 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде вертикально ориентированной четырехугольной фигуры, в центральной и нижней части которой расположены друг под другом словесные элементы «ARCTIC», «Circle», «ORGANIC», «VODKA», выполненные буквами латинского алфавита, в верхней части товарного знака – изобразительный элемент в виде круга, по окружности которого расположены словесные элементы «ARCTIC CIRCLE», выполненные буквами латинского алфавита, в центре круга – изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух птиц.

Товарный знак (1) охраняется в белом, светло-сером, сером, голубом, синем, красном цветовом сочетании.

Несоответствие оспариваемого товарного знака (1) требованиям пунктов 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в возражении обусловлено тем, что данный товарный знак

сходен до степени смешения со следующими товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение:



- по свидетельству №435222 с приоритетом от 09.11.2009 – (2).

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: темно-синий, синий, голубой, фиолетовый, темно-фиолетовый, белый, серый, светло-серый, черный;



- по свидетельству №588685 с приоритетом от 30.04.2015 – (3).

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: темно-синий, синий, светло-синий, голубой, светло-голубой, фиолетовый, зеленый, светло-зеленый, белый, серый, черный;



- по свидетельству №588688 с приоритетом от 03.05.2015 – (4).

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: градиенты синего, синий, темно-синий, сиреневый, белый, черный;

- **АРКТИКА** по свидетельству №800973 с приоритетом от 06.11.2019 – (5);

- **ARCTICA** по свидетельству №800974 с приоритетом от 06.11.2019 – (6);

ARCTIC по свидетельству №800975 с приоритетом от 06.11.2019 – (7).

При анализе сравниваемых товарных знаков коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), 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.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2-7) показал следующее.

В противопоставленных товарных знаках (2-7) основным или единственным элементами являются слова «ARCTIC» - «АРКТИКА» - «ARCTICA». При этом названные слова имеют одно значение «арктика» (см. англо-русский и латинско-русский словари на Яндекс-словари), в связи с чем можно сделать вывод, что противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков,

объединенных одним общим элементом, за счет которого и осуществляется индивидуализация товаров, в отношении которых они зарегистрированы.

В оспариваемом товарном знаке (1) основным словесным элементом является «ARCTIC», в силу того, что расположен в центральной части знака, выполнен буквами большего размера по сравнению с буквами, которыми исполнено слово «Circle», при этом данные слова не образуют какого-либо устойчивого словосочетания и с учетом их графического исполнения воспринимаются как два самостоятельных слова. Что касается слов «ORGANIC» и «VODKA», то данные элементы являются неохраняемыми, слова «CIRCLE» расположены в верхней части по окружности с затемнением, что затрудняет их прочтение.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых знаках несут словесные элементы «ARCTIC» - «ARCTIC / АРКТИКА / ARCTICA».

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы являются тождественными (оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (2, 3, 7) и сходными (оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки (4, 5, 6), отличие слов «ARCTIC» - «АРКТИКА / ARCTICA» состоит в одной букве [А], расположенной в конце слов «АРКТИКА / ARCTICA».

С точки зрения семантики слово «ARCTIC» в переводе с английского языка на русский язык означает «арктика», слово «ARCTICA» в переводе с латинского языка на русский язык также означает «арктика». При этом коллегия считает необходимым отметить, что с точки зрения части потребителей, не владеющих латинским языком, слово «ARCTICA» может быть воспринято как транслитерация известного русского слова «АРКТИКА» и, следовательно, восприниматься в значении этого слова. С учетом изложенного оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (1) и (2-7) следует признать сходными в силу тождества заложенных в обозначениях понятий, идей.

Визуально сравниваемые товарные знаки (1) и (2-7) имеют отличия, однако в рассматриваемом случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического сходства доминирующих словесных элементов «ARCTIC» - «ARCTIC / АРКТИКА / ARCTICA», при этом исполнение словесных элементов «ARCTIC» в оспариваемом товарном знаке и

«ARCTIC / ARCTICA» в противопоставленных товарных знаках (2, 3, 6, 7) буквами одного алфавита, усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков (1) и (2-7) по фонетическому и семантическому критериях сходства.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2-7) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории товаров «напитки алкогольные», при этом в перечнях противопоставленных товарных знаков (2, 5, 6, 7) содержится позиция «водка».

Таким образом, сопоставляемые товары идентичны, либо относятся к одной и той же родовой группе товаров «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации, следовательно, являются однородными.

Высокая степень однородности сравниваемых товаров (часть заявленных товаров идентична товарам, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (2, 5, 6, 7)), а также наличия высокой степени сходства сравниваемых знаков (оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (2, 3, 7)) содержат тождественный словесный элемент «ARCTIC») обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Коллегией также было принято представленное Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 18.10.2022 по 16.11.2022 среди

совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей водки (33 класс МКТУ) [18].

Объектом исследования были оспариваемый товарный знак



по

свидетельству №777649 и противопоставленные товарные знаки



по

свидетельству №435222;



по свидетельству №588685;



по

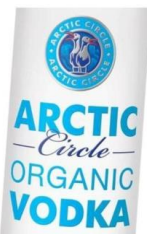
свидетельству №588688.

При проведении исследования выборкой были охвачены 1500 человек и 234 населенных пункта в 76 регионах Российской Федерации, перечисленных в «Приложение «География исследования». Метод исследования – Интернет-опрос.

В рамках социологического исследования были сделаны следующие выводы.

В настоящее время большинство респондентов считают, что тестируемые

обозначения в исследуемых парах (



и



) – (70%), (



и

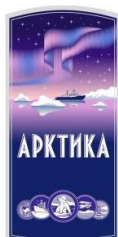


) –

(65%), (



и



) – (59%) ассоциируются друг с другом, несмотря на

отдельные отличия. Полученные данные свидетельствуют о наличии на сегодняшний день между ними сходства до степени смешения.

На дату (20.11.2019) приоритета оспариваемой регистрации большинство



респондентов считают, что тестируемые обозначения в исследуемых парах (



) – (68%),



и



) – (62%),



и



) – (55%)

ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

В силу выше изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777649 в отношении товаров 33 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерным.



Несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса обусловлено его сходством с противопоставленным товарным

знаком **ARCTIC** по свидетельству №800975.

По смыслу положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса методология оценки охраноспособности товарного знака при противопоставлении другого товарного знака предполагает сопоставление не «старшего» и «младшего» товарных знаков в целом, а целого «старшего» товарного знака с элементом «младшего» товарного знака, а также установления, состоит ли «младший» товарный знак из двух и более самостоятельных элементов и является ли какой-либо самостоятельный элемент

«младшего» товарного знака сходным со всем обозначением «старшего» товарного знака другого лица.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ARCTIC» расположен как в центральной части знака, так внутри изобразительного элемента наряду с другими словесными и изобразительными элементами, то есть не воспринимается как самостоятельный элемент, в связи с чем оспариваемый товарный знак не является сходным с противопоставленным товарным знаком (7).

Таким образом, несмотря на то, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак зарегистрированы в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №777649 положениям, предусмотренным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №777649 недействительным полностью.