

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, рассмотрела поступившее 31.05.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №850419, поданное компанией Вивино АпС, Дания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**VIVINO**» по заявке №2021705539 с приоритетом от 05.02.2021 зарегистрирован 01.02.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №850419 в отношении товаров и услуг 06, 07, 08, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Каспина Александра Ефимовича, 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 57, кв.56 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 01.02.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров» №3 за 2022 год. По лицензионному договору №РД0418571, зарегистрированному Роспатентом 28.12.2022, исключительное право использования товарного знака предоставлено Обществу с ограниченной ответственностью «Подарки оптом», 420034,

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85Б, помещ.17, оф.711 (далее - лицензиат).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №850419 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, приведенные в поступившем возражении, сводятся к выводу о тождестве оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 с принадлежащими лицу, его подавшему, товарными знаками, а также о вероятности введения потребителя относительно изготовителя товаров (услуг).

Так, в возражении отмечается, что компания Вивино АпС является разработчиком и дистрибьютором крупнейшего винного маркетплейса, базы данных и приложения «VIVINO», созданного в 2010 году и предназначенного для помощи любителям вина в выборе подходящего напитка, который на сегодняшний момент насчитывает более 60 миллионов зарегистрированных пользователей в мире, а на Россию в среднем приходится 400 тысяч пользователей этого приложения в месяц, при этом компания сотрудничает с крупнейшими винными магазинами России, такими как WineStile, Lwine, Luding, а также общественными организациями «Русский винный клуб», а также обладает исключительным правом на товарные знаки «vivino» по международной регистрации №1283629 и по свидетельству №849780.

Компании Вивино АпС стало известно о том, что лицензиатом товарного знака по свидетельству №850419 осуществляется продажа товаров, дополняющих и сопутствующих покупке и употреблению вина;

Поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №850419 и его использование в отношении товаров и услуг, в том числе, связанных с вином, приводит к смешению и вводит потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров, изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, в связи с чем компания Вивино АпС считает себя лицом, заинтересованным в подаче возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №850419 является практически тождественным товарным знакам компании Вивино АпС, диапазон товаров (услуг),

которые следует признать однородными друг другу может быть расширен, т.е. однородными являются упомянутые в возражении товары (услуги) 06, 07, 08, 08, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 41 классов МКТУ оспариваемого товарного знака с товарами (услугами) 09, 38, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков.

С учетом близкой к тождеству степени сходства обозначений, высокой и средней степени однородности товаров, возникает риск смешения оспариваемого товарного знака №850419 с товарными знаками Вивино АпС, а у потребителя может создаться не соответствующее действительности впечатление, что эти товары производятся и продаются непосредственно компанией Вивино АпС или с согласия (под контролем) подателя возражения.

Исключительному лицензиату правообладателя - ООО «Подарки оптом», принадлежит сайт, в каталоге которого представлены бокалы для вина «VIVINO», доступная также на маркетплейсах Ozon и Wildberries. При этом компания Вивино АпС не имеет отношения к деятельности правообладателя товарного знака №850419 и его исключительного лицензиата ООО «Подарки оптом», которые используют сложившуюся репутацию лица, подавшего возражение.

Поскольку обозначение «VIVINO» обладает высокой известностью, ассоциируется с компанией Вивино АпС, у потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 может возникнуть представление о том, что данное лицо запустило свою линейку по производству товаров и услуг, связанных с алкогольной продукцией, т.е. существует угроза введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Учитывая изложенное лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №850419 недействительным для всех товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- (1) Сведения о регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419;
- (2) Сведения о регистрациях товарных знаков Вивино АпС;

- (3) Информация о приложении с официального сайта, vivino.com;
- (4) Интервью с основателем сервиса «VIVINO», РБК Стиль, 2018;
- (5) Статья о сервисе «VIVINO» на сайте vc.ru, 2021;
- (6) Скриншоты страниц магазина мобильных приложений Гугл Плей;
- (7) Скриншоты страниц магазина мобильных приложений ЭппСтор;
- (8) Статья «Как пользоваться приложением «VIVINO» так, чтобы не купить Лыхны», публикация на vc.ru, 2022;
- (9) Примеры предложений алкогольной продукции на сайтах WineStyle, Luding.
- (10) Скриншот страницы сайта Русского винного клуба <https://rwcv.ru/about>;
- (11) Статистика продаж алкогольных напитков населению России, апрель 2022;
- (12) Скриншоты сайта drugiepodarki.com;
- (13) Скриншоты страницы магазина «Другие подарки» (ООО «Подарки Оптом») на Вайлдберриз.
- (14) Товары ООО «Подарки Оптом» на маркетплейсе OZON;
- (15) Декларации о соответствии продукции ООО «Подарки Оптом».

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

- ссылка лица, подавшего возражение, на товарный знак по свидетельству №849780 не правомерна, поскольку он имеет приоритет (от 16.08.2021) более поздний, чем приоритет (от 05.02.2021) у оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419, тем самым он должен быть исключен из дальнейшего анализа;

- лицо, подавшее возражение, не представил сведения о фактической деятельности на территории Российской Федерации, отсутствуют данные о намерении использовать товарный знак для более широкого перечня товаров, чем программное обеспечение и доступа к базам данных с информацией относительно вин, при этом российские пользователи не могут заказать вино ни через приложение, ни через датский сайт в силу определенных санкционных действий, само приложение до 2021 года работало в России, сведения о нем были не значительны, а, кроме того, в возражении оспаривается

предоставление правовой охраны товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, в то время как заинтересованность проиллюстрирована только в отношении бокалов для вина;

- лицо, подавшее возражение, не проводя анализа товаров и услуг оспариваемого товарного знака с товарами и услугами принадлежащего ему товарного знака на предмет их однородности, необоснованно утверждает о возникновении у потребителей представления о принадлежности оспариваемого товарного знака другому лицу в силу того, что эти товары и услуги тесно связаны с распространением и продажей алкогольных напитков, вместе с тем, регистрация оспариваемого товарного знака для услуг 35 класса МКТУ по продаже товаров, а также услуг 38 класса МКТУ, связанным с доступом к базам данных, не производилась;

- регистрация товарного знака не допускается только в случае однородности сопоставляемых товаров и услуг, что в данном споре отсутствует, единственным исключением является наличие общеизвестности противопоставленного товарного знака, однако доказательств наличия у товарного знака лица, подавшего возражение, статуса общеизвестности материалами дела не подтверждается;

- в материалах возражения не приводится доказательств возникновения у потребителей ассоциативных связей между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение, что не позволяет сделать вывод о способности введения потребителя в заблуждение;

- приложение «VIVINO» не является единственным и уникальным, на рынке существуют и иные приложения для сканирования вина: «SimpleWine», «iMVINO», «Delectable», «CellarTracker», «Raisin» и др.

В свете изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить его правовую охрану.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами (в копиях):

(16) Скриншот страницы сайта vivino.com.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с материалами отзыва, представило свою позицию на доводы правообладателя в ходе заседания коллегии, состоявшегося

04.09.2023, повторно указав на наличие заинтересованности при подаче возражения. По мнению лица, подавшего возражение, являясь разработчиком и дистрибьютором программного приложения для оценки вина «VIVINO», используемого и в России, а также обладателем исключительного права на одноименные товарные знаки, оно вправе защищать свои законные интеллектуальные права, несмотря на то, что является резидентом страны, входящий в список недружественных государств по отношению к Российской Федерации. Также в дополнении к возражению отмечается, что отсутствие в России функции приложения «VIVINO» по заказу и доставке того или иного вина, не исключает данную функцию, которая является обычной практикой компаний, придерживающихся стратегии перехода из онлайн формата в офлайн, в будущем.

Компании Вивино АпС стало известно о продаже товаров, дополняющих покупку и употребление вина, которые производит лицензиат правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419, а также о подаче на его базе международной регистрации для товаров 21 класса МКТУ, включающих аэраторы для вина, бокалы, ковши для вина, насадки для розлива вина и другие товары, связанные с вином.

Лицо, подавшее возражение, настаивает на наличии однородности товаров и услуг, указанных в перечне старшего противопоставленного знака по международной регистрации №1283629, относящихся к специфической сфере деятельности, связанной с вином, с поименованными в тексте возражения товарами и услугами 06, 07, 08, 16, 18, 20, 21, 34, 25, 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №850419, в силу высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков.

Также в дополнении к возражению лицо, его подавшее, указывает на то, что им представлена информация, свидетельствующая о том, что обозначение «VIVINO» стало использоваться компанией Вивино АпС задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419, в связи с чем спорное обозначение неизбежно ассоциируется с деятельностью лица, подавшего возражение. При этом благодаря деятельности лица, подавшего возражения, обозначение «VIVINO» перешло в массовую культуру, что обусловлено появлением глагола «вивинить». На

приложение для поиска вина «VIVINO» как наиболее полный источник обобщенных знаний о вине содержится ссылка на российских ресурсах любителей вина, таких как «SimpleWine», «WineRadar».

Таким образом, появление на рынке товаров и услуг, относящихся к употреблению вина, спорного обозначения способно вызывать у потребителя ассоциацию с компанией Вивино АпС. Потребитель может полагать, что эти товары производятся совместно, по заказу или под контролем иностранного правообладателя, что не соответствует действительности, но при этом повлечет необоснованное преимущество правообладателя при использовании оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419.

Следует отметить, что в дополнение к ранее представленным материалам возражения, на заседании коллегии от 04.09.2023 и в корреспонденции от 24.10.2023 (продублировано также на заседании коллегии 25.10.2023) лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы (копии):

(17) Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2023 по делу №СИП-1169/2022;

(18) Скриншоты интерфейса приложения «VIVINO» сотрудника ООО «Семенов и Певзнер», использующей приложение с 2014 года по настоящее время;

(19) Скриншоты активности в отношении «VIVINO» пользователей сети Интернет (2016);

(20) Заявление вице-президента Вивино Инт. (копия с переводом);

(21) Сведения о SimpleWine;

(22) Пример мероприятия по дегустации вина с рейтингом «VIVINO» 4+;

(23) Отзывы российских потребителей о приложении «VIVINO», обзоры и рейтинги приложений для вина;

(24) Отзывы российских потребителей о «VIVINO» с портала Отзовик;

(25) Отзывы российских потребителей о «VIVINO» с портала iRecommend;

(26) 5 полезных приложений для любителей вина. Распечатка обзора портала Лайфхакер. Режим доступа: <https://lifehacker.ru/10-luchshixiphone-prilozhenij-dlya-lyubitelej-vina/>;

(27) 6 лучших винных приложений. Распечатка рейтинга портала Simple Wine News. Режим доступа: <https://swn.ru/articles/luchshie-mobilnyeprilozheniya-dlya-vina>;

(28) Налей одним нажатием: 12 лучших приложений для любителей вина. Распечатка рейтинга портала Forbes Life. Режим доступа: <https://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/406289-naley-odnimnazhatiem-12-luchshih-prilozheniy-dlya-lyubiteley-vina>;

(29) Лучшие алкогольные приложения. Распечатка рейтинга портала WineStreet;

(30) 10 лучших приложений о вине: подборка приложений для выбора, оценки и определения вина по этикетке. Распечатка рейтинга портала М.Видео. Режим доступа: <https://www.mvideo.ru/blog/podborki/10-luchshih-prilozhenij-dlya-lyubitelej-vina>.

В свою очередь правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419, ознакомившись с позицией лица, подавшего возражение, повторно указал на имеющееся, по его мнению, отсутствие однородности товаров и услуг, оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 и противопоставления по международной регистрации №1283629. Правообладатель также отмечает, что в возражении ни приводится данных о том, что лицо, подавшее возражение, использует обозначение «VIVINO» в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №850419. По мнению правообладателя, имеющиеся материалы возражения не свидетельствуют о широкой известности обозначения «VIVINO» на территории Российской Федерации в качестве названия приложения для поиска вина, выпускаемого компанией Вивино АпС.

Правообладатель отмечает, что принадлежащие компании Вивино АпС товарные знаки со словесным элементом «VIVINO» зарегистрированы в 11 странах мира по национальной и международной процедурам, в том числе получили правовую охрану в Евросоюзе, в отношении товаров и услуг 09, 33, 35, 38, 42 классов МКТУ и сосуществуют с товарными знаками «VIVINO» иных лиц, регистрация которых произведена для товаров 21 класса МКТУ.

Правообладатель испрашивает с 08.06.2022 правовую охрану на свой товарный знак по международной регистрации №1673799 в отношении товаров 21 класса МКТУ в 19 странах мира, при этом в Азербайджане, Белоруссии, Китае, Казахстане, Швейцарии товарный знак получил правовую охрану. В Швейцарии лицо, подавшее

возражение, пытался опротестовать регистрацию товарного знака правообладателя, однако его доводы были отклонены.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение «VIVINO» не является уникальным и не ассоциируется исключительно с датской компанией Вивино АпС.

В качестве иллюстрации своих доводов правообладатель представил следующие документы (в копиях):

(32) Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по спорным вопросам установления однородности товаров и услуг;

(33) Сведения о численности населения в России;

(34) Сведения о международной регистрации №1673799;

(35) Сведения о регистрациях товарных знаков «VIVINO» в мире.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение и правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.02.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно положению 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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

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

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.

В этой связи следует указать, что материалы возражения свидетельствуют о том, что компания Вивино АпС, являющаяся обладателем исключительного права на товарные знаки со словесным элементом «VIVINO», использует указанное обозначение в качестве средства индивидуализации приложения для оценки вина. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с товарными знаками компании Вивино АпС, в силу чего возможно их смешение в отношении товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака в силу наличия однородности. Кроме того, столкновение прав на данные средства индивидуализации компании Вивино АпС и Каспина А.Е. в гражданском обороте способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг).

Принимая во внимание наличие спора, касающегося столкновения прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности компании Вивино АпС в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №850419.

Оспариваемый товарный знак «**VIVINO**» по свидетельству №850419 с приоритетом от 05.02.2021, зарегистрированный для широкого перечня товаров и услуг 06, 07, 08, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 41 классов МКТУ, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В качестве основания для признания неправомерным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №850419 компания Вивино АпС указывает на его несоответствие требованиям пункта подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, противопоставляя принадлежащие ей товарные знаки «**vivino**».

Противопоставленный товарный знак «**vivino**» по свидетельству №849780 с приоритетом от 16.08.2021 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**vivino**» по международной регистрации №1283629 с приоритетом от 24.11.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Необходимо указать, что, исходя из даты (05.02.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419, не может быть принят во внимание в рамках требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса противопоставленный товарный знак свидетельству №849780 с приоритетом от 16.08.2021 как имеющий более позднюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак. В этой связи сопоставительному анализу с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №850419 подлежит только противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1283629.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику 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.

Анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельству №850419 и международной регистрации №1283629 показал, что в качестве индивидуализирующего элемента они включают в свой состав единственный фантазийный словесный элемент «VIVINO».

Представляется очевидным, что сравниваемые словесные товарные знаки «**VIVINO**» и «**vivino**» характеризуются фонетическим тождеством, а также выполнены буквами одного алфавита - латинского, что обуславливает их сходное визуальное восприятие. Указанные обстоятельства обуславливают вывод о высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков.

Вместе с тем, как указывалось выше, на вероятность смешения товарных знаков в равной степени оказывает влияние как наличие между ними сходства, так и однородность товаров (услуг), для сопровождения которых в гражданском обороте предназначены сравниваемые обозначения.

Коллегия приняла к сведению предоставленную правообладателем информацию о предоставлении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака «VIVINO» по международной регистрации №1673799 на территории ряда иностранных государств (Азербайджан, Белоруссия, Китай, Казахстан, Швейцария) для товаров 21 класса МКТУ, а также о сосуществовании товарных знаков «VIVINO», зарегистрированных как по национальной, так и по международной процедуре в отношении разных видов товаров, в том числе 21 класса МКТУ, на имя лица, подавшего возражение, так и иных лиц.

Вместе с тем, в отношении однородности оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельству №850419 и международной регистрации №1283629 необходимо указать следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1283629 на территории Российской Федерации действует в отношении следующих товаров и услуг:

09 класса МКТУ – *«software; downloadable software in the nature of a mobile application for maintenance of databases in the field of wine, selection of wines and providing information in the field of wines for consumers and retailers; downloadable software in the nature of a mobile application for enabling users to share information and resources in the field of wine»* / *«программное обеспечение; загружаемое программное обеспечение в виде мобильного приложения для ведения баз данных в области виноделия, выбора вин и предоставления информации в области вин потребителям и розничным торговцам; загружаемое программное обеспечение в виде мобильного приложения, позволяющее пользователям обмениваться информацией и ресурсами в области виноделия»;*

38 класс МКТУ – *«providing access to online databases with information in the field of consumer wine products for consumers and retailers»* / *«предоставление доступа к онлайн-базам данных с информацией в области потребительской винодельческой продукции для потребителей и розничных продавцов»;*

42 класс МКТУ – *«scientific and technological services, as well as research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software»* / *«научно-технические услуги, а также связанные с ними исследования и проектирование; промышленный анализ и исследовательские услуги; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения».*

Между тем, в возражении приводится перечень товаров и услуг оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419, в отношении которых, по мнению лица, его подавшего, усматривается наличие однородности с вышеуказанными товарами и услугами противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1283629, а именно:

06 класс МКТУ - *бочки металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные для рукояток металлические; втулки обжимные металлические; емкости для упаковки металлические; замки металлические, за исключением электрических / запоры металлические, за исключением электрических; замки пружинные / запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические;*

затычки металлические / заглушки металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические / кронен-пробки для бутылок металлические / крышки для бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; крышки винтовые для бутылок, металлические; насадки металлические; пробки металлические; средства укупорочные для бутылок металлические; фольга металлическая для обертывания и упаковки; этикетки металлические; ленты для обвязки или упаковки металлические;

07 класс МКТУ - аппараты для подачи пива под давлением; машины для герметизации бутылок; машины для мойки бутылок; машины для наполнения бутылок; машины для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; прессы для вина;

08 класс МКТУ - изделия ножевые; ножи с выдвижными лезвиями; штопоры для бутылок ручные; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты];

16 класс МКТУ - обертки для бутылок бумажные или картонные; упаковки для бутылок бумажные или картонные; устройства для изготовления виньеток; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для волос; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты красящие; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; бумага упаковочная; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вязкозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые;

18 класс МКТУ - коробки из кожи или кожкартона; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки;

20 класс МКТУ - бочки для декантации вина деревянные; бочонки неметаллические; браслеты опознавательные неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; заклепки неметаллические; затворы для бутылок неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; канистры неметаллические; колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; коробки для бутылок деревянные; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из стекла, металла или резины; пробки неметаллические; средства укупорочные неметаллические; этикетки пластиковые; ящички с перегородками для бутылок;

21 класс МКТУ - автоклавы для приготовления пищи неэлектрические / скороварки неэлектрические; аквариумы комнатные; аэраторы для вина; бадьи / ведра; банки для печенья / коробки для печенья; баночки для создания свечи; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда бумажные; блюда-подносы для овощей; блюда; бокалы; бонбоньерки / коробки для конфет; бутылки; бутылки оплетенные; бюсты из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; ванночки детские надувные; ванночки для птиц; ванны детские переносные; вантузы; вафельницы неэлектрические; ведра для использованных подгузников / утилизаторы для подгузников; ведра для льда; ведра для отжима швабр; ведра из тканей; венчики бытовые неэлектрические; вертела металлические / шампуры металлические; вешалки в виде колец и перекладин для полотенец; вешалки для одежды / распялки; волос для щеточных изделий; волос конский для изготовления щеток; вольеры для птиц / клетки для птиц; воронки; воскоплавы электрические и неэлектрические / нагреватели воска электрические и неэлектрические; выбивалки для ковров; вывески из фарфора или стекла; гасильники для свечей; головки для электрических зубных щеток; горшки для цветов; горшки ночные; горшочки для клея; графинчики для уксуса или масла; графины; гребни для волос; гребни для животных; грелки для чайников; губки абразивные для кожи; губки для макияжа; губки для хозяйственных целей; губки туалетные; держатели для губок; держатели для детских ванночек; держатели для зубочисток; держатели для мыла; держатели для салфеток; держатели для цветов и растений [в цветочных

композициях]; держатели для чайных пакетиков; держатели кисточек для бритья; держатели туалетной бумаги; диспенсеры мыла; диспенсеры туалетной бумаги / раздатчики туалетной бумаги; диффузоры для отпугивания комаров, подключаемые к электросети; диффузоры масляные ароматические, за исключением тростниковых, электрические и неэлектрические; доски гладильные; доски для резки кухонные; доски для резки хлеба; доски стиральные; дробилки кухонные неэлектрические; дуришлаг бытовые; дымопоглотители бытовые; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; задвижки для крышек кастрюль; замша для чистки; зубочистки; изделия бытовые керамические; изделия из майолики; изделия из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла художественные; измельчители кухонные неэлектрические; инструменты с ручным управлением для чистки; кабаре [подносы для напитков]; кастрюли; кастрюли для приготовления кускуса неэлектрические / кускусницы неэлектрические; кашпо, за исключением бумажных; кисточки для бритья; кисточки для макияжа; кисточки кухонные / щетки кухонные; клетки для комнатных животных; коврики для выпечки; ковши для вина; кожа для полирования; коготницы неэлектрические; колбы стеклянные [сосуды]; колодки обувные; кольца для салфеток; кольца маркировочные для домашней птицы; кольца маркировочные для птиц; контейнеры из алюминиевой фольги одноразовые бытовые; копилки; копилки-свиньи; корзинки для хлеба бытовые; корзины бытовые; корзины для бумаги; кормушки; кормушки для домашних животных, автоматические; кормушки для животных; коробки для завтрака; коробки для чая; корыта для стирки; котелки глиняные; котелки походные / котелки солдатские; котлы; кофеварки неэлектрические; кофейники неэлектрические; кофемолки ручные; кремнезем [частично обработанный], за исключением используемого для строительных целей; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крысоловки; крышки для горшков; крышки для комнатных аквариумов; крышки для масленок; крышки для посуды; крышки для сырниц; крышки силиконовые многоразовые для пищевых продуктов; крючки для застегивания обуви или перчаток;

кубики льда многоразовые; кувшины; курильницы для благовоний; лейки; ловушки для мух; ловушки для насекомых; ложки для мороженого; ложки для перемешивания [кухонная утварь]; ложки разливательные [кухонная утварь]; лопатки для тортов; лопатки косметические / шпатели косметические; лопатки кухонные; лотки туалетные для домашних животных; масленки; материалы для изготовления щеток; материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; маты на стол, за исключением бумажных или текстильных; машинки для изготовления лаши [ручные инструменты]; машинки для снятия катышков электрические или неэлектрические; машины для изготовления макаронных изделий ручные; машины и приспособления для полирования бытовые неэлектрические; мельницы для перца ручные; мельницы ручные бытовые; метелки перьевые; метлы; мешки изотермические; мешочки кондитерские; миски [чаши]; миски для домашних животных; мозаики стеклянные, за исключением строительных; мочалки для мытья посуды; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; мышеловки; наборы кухонной посуды; насадки для леек; насадки для наливания; насадки для розлива вина; насадки и трубки для украшения изделий; насадки шлангов для орошения / насадки шлангов для поливки; несессеры для пикников с набором посуды; несессеры для туалетных принадлежностей; нити зубные; нити из стекловолокна, за исключением текстильных; ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; отделители яичного желтка; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки; пакеты охлаждающие для продуктов питания и напитков; палочки для еды [принадлежности кухонные]; палочки для коктейлей; пароварки неэлектрические; перечницы; перчатки для барбекю / перчатки кухонные; перчатки для груминга / перчатки для ухода за животными; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; пестики кухонные; пипетки для бытовых целей; пипетки для взятия проб вина / сифоны для взятия проб вина; пипетки для косметических целей; пластины для рассеивания ароматических масел; пластины-сторожа, используемые при кипячении молока; поддоны; подносы бытовые; подносы

бытовые бумажные; подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]; подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; подсвечники; подставки для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; подставки для грилей / подставки под рашперы; подставки для меню; подставки для ножей для сервировки стола; подставки для утюгов; подставки для яиц; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; поилки; половники сервировочные; порошок стеклянный для украшений; посуда глиняная; посуда для варки; посуда для тепловой обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; прессы гладильные для брюк; прессы для выдавливания зубной пасты из тюбиков; прессы для приготовления тортилий неэлектрические [кухонная утварь]; приборы дезодорирующие индивидуальные; приборы для растительного масла и уксуса; приборы для снятия макияжа; приборы для специй; приспособления для натирания воском неэлектрические; приспособления для открывания бутылок, электрические и неэлектрические; приспособления для растягивания перчаток; приспособления для снятия сапог; приспособления для собирания крошек; приспособления для сохранения формы галстуков; прихватки; прищипки; пробки стеклянные; пудреницы, пустые; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; пылеуловители неэлектрические; разделители для пальцев ног для педикюра; расчески электрические; расчески; рашперы [кухонная утварь]; решета [бытовые]; рога для питья; рожки для обуви; розетки подсвечников; ручки для метел; салатницы; салфетки под столовые приборы, за исключением бумажных или текстильных; самовары неэлектрические; сахарницы; сбивалки неэлектрические; сепараторы для яиц бытовые неэлектрические; сервизы [столовая посуда]; сервизы кофейные [столовая посуда]; сервизы ликерные; сервизы чайные [столовая посуда]; сетки кухонные, не предназначенные для микроволновок; сита [бытовая утварь]; сита для золы [бытовая утварь]; ситечки чайные; сифоны для газированной воды; скалки для теста бытовые; сковороды; скребки [чистящие инструменты]; скребки для чистки полов металлические; скребницы; смешиватели

бытовые неэлектрические; совки бытовые; соковыжималки бытовые неэлектрические; соломинки для дегустации напитков / трубочки для питья; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; спринцовки кулинарные грушевидной формы; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; статуи из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла; статуэтки из фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла; стекла для окон транспортных средств [полуфабрикаты]; стекло листовое [необработанное]; стекло матовое; стекло необработанное или частично обработанное, за исключением строительного; стекло опаловое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводами; стекло эмалевое, не для строительства; стекловата, за исключением используемой для изоляции; стекловолокно кварцевое прозрачное нетекстильное; стекловолокно, за исключением используемого для изоляции или как текстиль; ступки кухонные; сумки-холодильники переносные неэлектрические; супницы; сушилки для белья; сушилки для белья зонтичные; таджины неэлектрические; тазы [емкости]; тарелки; тарелки одноразовые; терки кухонные; термосы; террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии]; трубки для очистки чеснока; тряпки для мытья полов; тряпки для полировки; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; устройства аэрозольные, за исключением медицинских; устройства для натирания обуви неэлектрические; устройства для орошения ротовой полости; устройства для приманивания и уничтожения насекомых электрические; устройства оросительные; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи неэлектрическая; фильтры для кофе неэлектрические; флаконы; флаги карманные; флаги спортивные; формодержатели для сапог; формы [кухонная утварь]; формы для варки яиц без скорлупы; формы для выпечки; формы для льда; формы кулинарные; фритюрницы неэлектрические; футляры для расчесок; хлебницы; хлопушки для мух; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки; чеснокодавилки [кухонная утварь]; чехлы для гладильных досок; шарики для заварки чая; шары стеклянные декоративные; швабры отжимные; швабры; шейкеры

коктейльные; штопоры, электрические и неэлектрические; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; щетки для мытья посуды; щетки для натирания лыж; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки ламповых стекол; щетки для чистки лошадей; щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки механические для ковров; щетки обувные; щетки половые; щетки туалетные; щетки электрические, за исключением деталей машин; щетки; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; щеточки для ресниц; щипцы для колки орехов; щипцы для льда; щипцы для салата; щипцы для сахара; этикетки для декантеров; яйца подкладные для несушек искусственные; ящики для выдачи бумажных салфеток; ящики для мусора; ящики для растений; ящики стеклянные;

24 класс МКТУ - салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; скатерти клеенчатые; скатерти, за исключением бумажных;

25 класс МКТУ - фартуки [одежда];

41 класс МКТУ - предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях.

Анализ перечней оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1283629 получил правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг, связанных с деятельностью в области создания программного продукта для мобильных устройств. При этом указанный программный продукт связан с конкретной сферой применения, а именно касается баз данных в области виноделия, выбора вин и предоставления информации в области вин потребителям и розничным торговцам.

При этом следует обратить внимание на то, что согласно общедоступным словарно-справочным данным¹ под виноделием понимается технологический процесс изготовления вина из винограда, а также из других плодов и ягод, который включает операции: дробление сырья и отделение гребней (плодоножек), получение сусла, спиртовое брожение сусла или мезги, спиртование (при изготовлении крепленых вин), выдержку вин и специальную их обработку (доливка, фильтрация, пастеризация и т. п.).

Под вином² понимается алкогольный напиток, получаемый в результате полного или частичного брожения винограда или плодово-ягодного сока (иногда с добавлением спирта и других веществ).

Таким образом, товары и услуги противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1283629 связаны с алкогольными напитками.

В свою очередь перечень товаров 06, 07, 08, 16, 18, 20, 21, 24, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 включает товары производственного и бытового назначения, среди которых различные емкости и сопутствующие им закупорочные предметы из металла, упаковочная продукция из металла (06 класс МКТУ), машины для разных производственных процессов (07 класс МКТУ), ручные инструменты различного производственного и бытового назначения (08 класс МКТУ), упаковочная и канцелярская продукция (16 класс МКТУ), емкости из кожкартона или кожи (18 класс МКТУ), различные емкости и сопутствующие им закупорочные предметы неметаллические (20 класс МКТУ), домашняя и кухонная утварь и посуда, расчески и губки, щетки и материалы для щеточных изделий, материал для чистки и уборки; изделия из стекла, фарфора и фаянса (21 класс МКТУ), текстиль (24 класс МКТУ), предметы одежды (25 класс МКТУ).

При этом ряд товаров, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419, имеет непосредственное отношение к области виноделия. К такой продукции относятся «*прессы для вина*» (07 класс МКТУ), «*бочки для декантации вина деревянные*» (20 класс МКТУ), «*аэраторы для вина; ковши для вина;*

¹ Энциклопедический словарь. 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/12427/виноделие>.

² Энциклопедический словарь. 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/12405/вино>.

насадки для розлива вина; пипетки для взятия проб вина / сифоны для взятия проб вина, сервизы ликерные» (21 класс МКТУ). Коллегия обращает внимание на то, что ликеры и вина соотносятся друг с другом как близкие по виду алкогольные напитки в силу наличия такого понятия как ликерное вино³.

Указанные товары оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 относятся к той же сфере деятельности (виноделие), что и приведенные в перечне противопоставления по международной регистрации №1283629 товары и услуги, имеют одинаковое назначение (связаны с вином и виноделием), что приводит к выводу об их однородности.

Кроме того, в перечне товаров 07, 16, 21 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 присутствуют такие виды товаров как *«аппараты для подачи пива под давлением; машины для пивоварения; насосы для подачи пива», «подставки для пивных кружек», «кружки пивные, кружки пивные с крышкой».* Данные товары связаны с областью алкогольных напитков, как и вино, поскольку *«пиво»⁴* - это слабоалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта) пенный напиток, изготовленный спиртовым брожением сусле из солода, хмеля, воды, иногда с добавлением сахара, риса, ячменя и др.

Данные обстоятельства обуславливают вывод об их однородности с товарами и услугами противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1283629.

Кроме того, перечень оспариваемого товарного знака по свидетельству №895714 включает различные товары 06, 07, 08, 16, 20, 21 классов МКТУ, в том числе, не приведенные лицом, подавшим возражение, которые связаны как с непосредственным созданием алкогольной продукции, так и с культурой ее потребления, а именно:

06 класс МКТУ - бочки металлические; бочонки металлические; емкости для упаковки металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические / кронен-пробки для бутылок металлические / крышки для бутылок металлические;

³ Ликерные вина - сладкое вино, содержащее известный процент сахара, а также вино, выделанное из вяленого винограда или, наконец, полученное упариванием (сгущением) виноградного сусле (сока), см. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907, https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/61279/Ликерное?ysclid=lpip0o3qys793179908.

⁴ Современная энциклопедия, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/36810>.

колпачки укупорочные металлические; крышки винтовые для бутылок, металлические; обручи для бочек металлические / обручи для бочонков металлические; пробки металлические; средства укупорочные для бутылок металлические;

07 класс МКТУ - аппараты для подачи пива под давлением; машины для герметизации бутылок; машины для мойки бутылок; машины для наполнения бутылок; машины для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок;

08 класс МКТУ - инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; штопоры для бутылок ручные;

16 класс МКТУ - обертки для бутылок бумажные или картонные; подставки для графинов бумажные; упаковки для бутылок бумажные или картонные;

20 класс МКТУ - бочонки неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; затворы для бутылок неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; канистры неметаллические; колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; коробки для бутылок деревянные; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из стекла, металла или резины; пробки неметаллические; резервуары, за исключением металлических и каменных; сосуды большие для жидкости неметаллические; средства укупорочные неметаллические; ящики с перегородками для бутылок;

21 класс МКТУ - бокалы; бутылки; бутылки оплетенные; графины; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; колбы стеклянные [сосуды]; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крышки для посуды; кувшины; палочки для коктейлей; подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; посуда хрустальная [стеклянная]; приспособления для открывания бутылок, электрические и неэлектрические; пробки стеклянные; рога для питья; соломинки для дегустации напитков / трубочки для питья; сосуды для питья;

сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; утварь бытовая; утварь кухонная; фляги карманные; шейкеры коктейльные; штопоры, электрические и неэлектрические; этикетки для декантеров.

Между тем, подавляющее количество приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 товаров не представляется возможным соотносить с созданием и потреблением алкогольной продукции.

Что касается услуг 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419, то они в большинстве своем представляют деятельность по обеспечению потребителей видео и музыкальным контентом, что относится к деятельности теле и радиовещательных каналов. Данные услуги не имеют отношения к программным продуктам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №850419.

Вместе с тем, вид услуг 41 класса МКТУ *«предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях»* оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 соотносится с услугой 38 класса МКТУ *«предоставление доступа к онлайн-базам данных с информацией в области потребительской винодельческой продукции для потребителей и розничных продавцов»* противопоставленного знака по международной регистрации №1283629. Данные услуги относятся к одной категории – информационные услуги, характеризуются одинаковым назначением (предоставление потребителем доступа к запрошенной информации) и условиями реализации (через сеть Интернет), что приводит к выводу об их однородности.

Резюмируя изложенное, представляется возможным сделать вывод о наличии высокой степени однородности с товарами и услугами противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1283629 только для части указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 товаров и услуг, а именно 06 класса МКТУ *«бочки металлические; бочонки металлические; емкости для упаковки металлические; колпачки укупорочные для*

бутылок металлические / кронен-пробки для бутылок металлические / крышки для бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; крышки винтовые для бутылок, металлические; обручи для бочек металлические / обручи для бочонков металлические; пробки металлические; средства укупорочные для бутылок металлические», 07 класса МКТУ «аппараты для подачи пива под давлением; машины для герметизации бутылок; машины для мойки бутылок; машины для наполнения бутылок; машины для пивоварения; машины для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; насосы для подачи пива; прессы для вина», 08 класса МКТУ «инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; штопоры для бутылок ручные», 16 класса МКТУ «обертки для бутылок бумажные или картонные; подставки для графинов бумажные; подставки для пивных кружек; упаковки для бутылок бумажные или картонные», 20 класса МКТУ «бочки для декантации вина деревянные; бочонки неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; затворы для бутылок неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; канистры неметаллические; колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; коробки для бутылок деревянные; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из стекла, металла или резины; пробки неметаллические; резервуары, за исключением металлических и каменных; сосуды большие для жидкости неметаллические; средства укупорочные неметаллические; ящики с перегородками для бутылок», 21 класса МКТУ «аэраторы для вина; бокалы; бутылки; бутылки оплетенные; графины; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; ковши для вина; колбы стеклянные [сосуды]; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крышки для посуды; кувшины; насадки для розлива вина; палочки для коктейлей; пипетки для взятия проб вина / сифоны для взятия проб вина; подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; посуда хрустальная [стеклянная]; приспособления для открывания бутылок, электрические и неэлектрические; пробки стеклянные; рога для питья; сервизы ликерные; соломинки

для дегустации напитков / трубочки для питья; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; утварь бытовая; утварь кухонная; фляги карманные; шейкеры коктейльные; штопоры, электрические и неэлектрические; этикетки для декантеров», 41 класса МКТУ «предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях».

Наличие сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков при имеющейся высокой степени однородности упомянутых выше товаров и услуг позволило коллегии прийти к выводу о возможности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте. В этой связи доводы поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса являются убедительными в отношении упомянутых выше товаров и услуг 06, 07, 08, 16, 20, 21, 41 классов МКТУ, для индивидуализации которых он предназначен.

Приведенные в отзыве правообладателя доводы о том, что обозначение «VIVINO» положено в основу нескольких товарных знаков иных лиц и зарегистрировано на территории других государств, в том числе на имя заявителя, а также используется лицензиатом правообладателя при сопровождении товаров 21 класса МКТУ «бокалы» под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №895714, приняты к сведению.

Вместе с тем, необходимо отметить, что правовая охрана товарного знака носит территориальный характер, в связи с чем наличие регистрации спорного обозначения в иных государствах не влечет за собой обязанность учитывать данное обстоятельство на территории Российской Федерации в качестве основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №895714 соответствующим действующему национальному законодательству.

Что касается введения продукции под оспариваемым товарным знаком в гражданский оборот лицензиатом правообладателя, то данный факт не отменяет вывод

о сходстве до степени смешения средств индивидуализации лица, подавшего возражения и правообладателя в отношении приведенных выше товаров и услуг.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №850419 требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, 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.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак «**VIVINO**» по свидетельству №850419 представляет собой изобретенное слово, которое является фантазийным по отношению ко всем товарам и услугам, для сопровождения которых он предназначен, т.е. сам по себе оспариваемый товарный знак не способен

вызывать не соответствующие действительности представления о каких-либо товарах и услугах 06, 07, 08, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 41 классов МКТУ.

Вместе с тем коллегия приняла во внимание фигурирующий в возражении довод о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Коллегия приняла во внимание довод правообладателя о том, что большая часть фигурирующие в материалах возражения документов, связанных с программным приложением для поиска вина «VIVINO» относятся к более позднему периоду времени, чем приоритет оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419, и не содержит упоминания датской компании Вивино АпС в качестве производителя программного продукта «VIVINO».

Вместе с тем, изучив представленные лицом, подавшим возражение, документы в совокупности, коллегия пришла к выводу, что программное приложение для мобильных устройств, предназначенное для получения информации о той или иной винной продукции и ее подбора «VIVINO», действительно было представлено в гражданском обороте на территории Российской Федерации до даты (05.02.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419. Об известности этого программного приложения российским потребителям и его ассоциированием с конкретным обладателем исключительного права на него свидетельствует размещенная в средствах массовой информации статья (онлайн газета РБК [4]), выпуск которой был осуществлен в 2018 году, т.е. до даты (01.02.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419.

Таким образом, исследовав все материалы возражения, коллегия полагает, что у потребителя, информированного о программном приложении «VIVINO», на дату (05.02.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 могли возникнуть стойкие ассоциации с этим фантазийным, выдуманном обозначением и компанией Вивино АпС при выборе соответствующей продукции, связанной с производством и потреблением алкоголя и отнесенной к товарам и услугам 06, 07, 08, 16, 21, 41 классам МКТУ.

При указанных обстоятельствах довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно товара (услуги) или его изготовителя по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, представляется обоснованным.

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №850419 требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для части товаров и услуг.

Следует отметить, что 27.03.2024 по результатам проведения коллегии поступило обращение представителя правообладателя, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в отзыве доводы и пришла к необоснованным выводам.

В обращении правообладатель приводит аргументы относительно отсутствия однородности товаров и услуг оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельству №850419 и международной регистрации №1283629, а также указывает на то, что представленные материалы возражения не доказывают известность на территории Российской Федерации товарного знака компании Вивино АпС и его ассоциирования с этим лицом, вследствие чего, по мнению правообладателя, способность оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение не доказана.

Кроме того, в обращении указывается на то, что под оспариваемым товарным знаком правообладателя продукция 21 класса МКТУ (бокалы) активно реализовывалась на территории Российской Федерации его лицензиатом. Само обозначение «VIVINO» не является уникальным и зарегистрировано за рубежом на имя разных лиц, не имеющих отношения к датской компании Вивино АпС, в том числе и в отношении товаров 21 класса МКТУ. При этом сам правообладатель обладает исключительным правом на товарный знак «VIVINO» по международной регистрации №1673799 в Азербайджане, Белоруссии, Китае, Казахстане, Швейцарии.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения дублируют доводы, изложенные как в самом отзыве правообладателя, так и в дополнении к нему, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №850419 недействительным частично, а именно в отношении товаров 06 класса МКТУ «бочки металлические; бочонки металлические; емкости для упаковки металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические / кронен-пробки для бутылок металлические / крышки для бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; крышки винтовые для бутылок, металлические; обручи для бочек металлические / обручи для бочонков металлические; пробки металлические; средства укупорочные для бутылок металлические», 07 класса МКТУ «аппараты для подачи пива под давлением; машины для герметизации бутылок; машины для мойки бутылок; машины для наполнения бутылок; машины для пивоварения; машины для укупорки крышками бутылок; машины для укупорки пробками бутылок; насосы для подачи пива; прессы для вина», 08 класса МКТУ «инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; штопоры для бутылок ручные», 16 класса МКТУ «обертки для бутылок бумажные или картонные; подставки для графинов бумажные; подставки для пивных кружек; упаковки для бутылок бумажные или картонные», 20 класса МКТУ «бочки для декантации вина деревянные; бочонки неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые;

затворы для бутылок неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; канистры неметаллические; колпачки укупорочные для бутылок неметаллические; коробки для бутылок деревянные; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из стекла, металла или резины; пробки неметаллические; резервуары, за исключением металлических и каменных; сосуды большие для жидкости неметаллические; средства укупорочные неметаллические; ящики с перегородками для бутылок», 21 класса МКТУ «аэраторы для вина; бокалы; бутылки; бутылки оплетенные; графины; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; ковши для вина; колбы стеклянные [сосуды]; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; крышки для посуды; кувшины; насадки для розлива вина; палочки для коктейлей; пипетки для взятия проб вина / сифоны для взятия проб вина; подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; посуда хрустальная [стеклянная]; приспособления для открывания бутылок, электрические и неэлектрические; пробки стеклянные; рога для питья; сервизы ликерные; соломинки для дегустации напитков / трубочки для питья; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; утварь бытовая; утварь кухонная; фляги карманные; шейкеры коктейльные; штопоры, электрические и неэлектрические; этикетки для декантеров», 41 класса МКТУ «предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях».