

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 07.12.2020, поданное ООО «Шато Ай-Петри», Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Соколиное, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №770391, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» был зарегистрирован 06.08.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2020707970 с приоритетом от 19.02.2020 на имя ООО «Винный Дом Фотисаль», Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Танковое, (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно: вина, вино из виноградных выжимок, игристые вина, бренди».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 770391 предоставлена в нарушение требований пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками:



« » по заявке № 2020701359 и



« » по заявке № 2020701803, ранее поданными на государственную регистрацию (16 и 20 января 2020 года) на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Комбинированные обозначения по заявкам №№ 2020701359 и 2020701803 являются этикетками, состоящими из изобразительных и словесных элементов. Словесные элементы представляют собой словосочетания «Исторический Крым» в обозначении по заявке № 2020701359 и «Исторический Крым история крымского виноделия» в обозначении по заявке № 2020701803. В центре каждой этикетки помещено стилизованное изображение памятника архитектуры «Ласточкино гнездо» на скале и на фоне моря и скал различного размера в каждом обозначении.

Товарный знак по свидетельству № 770391 также представляет собой этикетку, в которой словесные элементы представлены словами «Сокровища КРЫМА», «ФОТИСАЛЬ», «ФОТИСАЛЬ винный дом», «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МЕСТА КРЫМА».

Словосочетание «Сокровища КРЫМА» размещено над занимающим центральное место в композиции товарного знака №770391 изображением памятника архитектуры «Ласточкино гнездо» с изображением летящих чаек справа и слева.

Товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 770391, и товары, указанные в перечнях заявок №№ 2020701359 и 2020701803, содержат идентичные формулировки, в связи с чем являются однородными.

Сравниваемые обозначения имеют сходные композиционные решения. Доминирующие изобразительные элементы в обозначениях имеют высокую степень визуального сходства. Поскольку изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях представляют собой один и тот же расположенный в Крыму памятник архитектуры, эти элементы сходны также с точки зрения заложенных в них понятий.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 770391 является сходным до степени смешения с обозначениями по имеющим более ранний приоритет заявкам №№ 2020701359 и 2020701803 и его регистрация произведена с нарушением нормы подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №770391 недействительным полностью.

К возражению приложены лицензии на производство, хранение и поставку алкогольной продукции, выданные ООО «Шато Ай-Петри».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами.

Правообладатель не оспаривает наличие сходства до степени смешения его товарного знака и обозначений по заявкам № 2020701359 и № 2020701803.

Вместе с тем, по мнению правообладателя, лицо, подавшее возражение, не подтвердило наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, что подтверждается следующими обстоятельствами:

- ООО «Винный Дом Фотисаль» в течение длительного периода времени (с 2015 года) производит и продает на территории Российской Федерации вина,

маркированные товарным знаком № 770391, при этом товары под указанным обозначением многократно экспонировались на выставках и имеют различные награды и дипломы;

- подача данного возражения осуществлена исключительно с целью нанести вред правообладателю в связи с подачей ООО «Винный Дом Фотисаль» заявления в ФАС России о признании действий ООО «Шато Ай-Петри» и связанных с ним лиц недобросовестной конкуренцией, а также иска в Арбитражный суд города Москвы о взыскании 142 623 385,54 рублей по договору производства и поставки алкогольной продукции;

- правообладатель полагает, что вследствие представленных ООО «Винный Дом Фотисаль» протестов, по противопоставленным заявкам №2020701359 и №2020701803 закончено делопроизводство с вынесением решений об отказе в предоставлении правовой охраны;

- в связи с тем, что по противопоставленным заявкам регистрация товарных знаков не производилась, их упоминание не является подтверждением заинтересованности лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку не затрагивает его права и законные интересы;

- по заявке №2020701359 принято решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №770391.

К отзыву приложены следующие материалы:

- упомянутые обращения ООО «Винный Дом Фотисаль» по противопоставленным заявкам с приложениями;

- определение Арбитражного суда Москвы по делу №А40-311/20-118-2 от 10.01.2020;

- публикация информации в реестре поданных заявок в отношении заявки №2020701359.

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

С учетом даты приоритета (19.02.2020) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение « » в виде этикетки, включающей словесные элементы «Сокровища КРЫМА», «ФОТИСАЛЬ», «ФОТИСАЛЬ винный дом», «ЛЕГЕНДАРНЫЕ МЕСТА КРЫМА», и изображение памятника архитектуры «Ласточкино гнездо», размещенное в центре композиции.

Товарный знак охраняется в чёрном, белом, тёмно-сером, сером, зеленом, бордовом, красном, оранжевом, жёлтом, бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ

***напитки алкогольные, а именно: вина, вино из виноградных выжимок, игристые вина, бренди.***

Возражение мотивировано тем, что лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявкам №2020701359 и №2020701803, поданным на регистрацию товарных знаков в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ ранее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

В соответствии со сведениями, размещенными на официальном сайте Роспатента, 19.01.2021 по заявке № 2020701359 было принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, а 15.03.2021 принято решение Роспатента о признании заявки №2020701803 отозванной.

Таким образом, заявки № 2020701359 и № 2020701803 не могут быть противопоставлены оспариваемому товарному знаку в качестве основания для признания регистрации № 770391 недействительной в соответствии с пунктом 6(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №770391.**