

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 24.03.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «АШАН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 705516, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2018736361 с приоритетом от 24.08.2018 зарегистрирован 26.03.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 705516 на имя ООО «РСС ИНВЕСТМЕНТС», г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 33, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый товарный

SUNVINE

знак является словесным и представляет собой обозначение

В поступившем 24.03.2020 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается следующим. Арбитражным судом Московской области рассматривается дело А41-110531/2019 о незаконном использовании оспариваемого товарного знака по иску правообладателя, в том числе к ООО «АШАН», реализующего вина, маркируемые обозначением «Sun Wine»;
- согласно словарным источникам под вином понимается «алкогольный напиток (крепость: натуральных – 9-16 % об., крепленых – 16-22 % об.), получаемый полным или частичным спиртовым брожением виноградного сока»;
- оспариваемый товарный знак состоит из словесных элементов «SUN» и «VINE». Словесный элемент «VINE» (в переводе на русский язык означает «лоза, виноград, вино») воспринимается как вид товара, либо как сырье для его производства. «SUN» имеет перевод на русский язык «солнечный»;
- согласно общедоступным данным «Солнечный» - это ранний столовый сорт винограда. «SUNVINE» может переводиться как «солнечный виноград» и представляет собой указание на сырье, из которого может производиться вино;
- при выборе вина потребители обращают внимание на конкретный вид, сорт винограда, из которого данное вино произведено. Введение в заблуждение относительно товара обусловлено тем, что «солнечный виноград» не используется для изготовления вина;
- на момент приобретения товарного знака и в настоящее время правообладатель не является лицом, которое производит или вправе производить, продавать, реализовывать вино, так как не обладает соответствующей лицензией;
- продукция, маркируемая оспариваемым товарным знаком, не известна. Сведений об использовании оспариваемого товарного знака для маркировки вина не выявлено.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 705516 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок» и услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной и оптовой продаже вина» в связи с нарушением требования пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В случае, если в признании регистрации товарного знака по свидетельству № 705516

будет отказано, лицо, подавшее возражение, просит включить элементы товарного знака «VINE», «SUNVINE» в качестве неохраняемых элементов.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копия искового заявления правообладателя – [1];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя – [2];
- копия страницы сети Интернет (словарь) https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=vine&lang=en-ru - [3];
- копия страницы сети Интернет (сведения о продукте – вино) <https://ru.wikipedia.org/wiki/> - [4];
- копия страницы сети Интернет (сведения о сорте винограда) <https://procvetok.com/ru/plants/fruit-plants-solnechnyj> - [5];
- копия страницы сети Интернет (сведения о сорте винограда) <https://vinograd.info/sorta/stolovye/solnechnyi.html>) - [6];
- копии страниц сети Интернет (результаты поиска на порталах Яндекс, Google по запросу «Вино Sunvine купить») - [7].

Правообладатель был ознакомлен в установленном порядке с поступившим 24.03.2020 возражением, и отзыв по его мотивам не представил.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. ООО «АШАН» осуществляет реализацию вина с

этикетками, содержащими элемент «SUNWINE»:



Арбитражным судом Московской области рассматривается дело А41-110531/2019 [1] о незаконном использовании оспариваемого товарного знака по иску правообладателя, в том числе к ООО «АШАН» о незаконном использовании оспариваемого товарного знака. Указанное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 24.03.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.08.2018) 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 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

SUNVINE

Оспариваемый товарный знак _____ по свидетельству № 705516 с приоритетом от 24.08.2018 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок; коктейли; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; сидры; экстракты фруктовые спиртовые», услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых

ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по розничной и оптовой продаже товаров; услуги по розничной и оптовой продаже вина; услуги по розничной и оптовой продаже алкогольных напитков; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 705516 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок» и услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной и оптовой продаже вина» противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку «солнечный виноград» («SUNVINE») не используется в качестве сырья для изготовления вина. Также лицо, подавшее возражение, считает, что в случае, если в признании регистрации товарного знака по свидетельству № 705516 будет отказано, элементы товарного знака «VINE», «SUNVINE» должны быть указаны в качестве неохраняемых элементов.

Анализ материалов дела позволил установить следующее.

Согласно словарю [3] элемент «VINE» имеет перевод на русский язык «виноград, лоза, вино, виноградник, виноградарство». «Вино» - это алкогольный напиток, получаемый полным или частичным спиртовым брожением виноградного сока (иногда с добавлением спирта и других веществ) [4]. Данные [5,6] представляют собой сведения о сорте винограда «Солнечный». Толкование и перевод на русский язык оспариваемого товарного знака как «солнечный виноград» является субъективным и не имеет под собой документального подтверждения.

Оспариваемый товарный знак, в том виде, как зарегистрирован, не имеет перевода на русский язык, представляет собой фантазийное обозначение и не несет прямого указания на вид, либо сырье, из которого изготавливаются товары 33 класса МКТУ. Даже в случае деления оспариваемого товарного знака на части «SUN» и «VINE» товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ с таким видом и свойствами не существует. При этом данных из терминологических словарей, энциклопедий из области виноделия, алкогольной промышленности представлено не было.

В связи с чем, каких-либо недостоверных сведений, ассоциаций относительно товаров и услуг, либо сырья, из которого производится товар, оспариваемый товарный знак не несет.

Товарный знак «SUNVINE» написан слитно в одно слово, что не позволяет включение элементов товарного знака «VINE», «SUNVINE» в качестве неохраняемых. Как установлено выше, оспариваемый товарный знак в том виде, как зарегистрирован, отвечает требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и иного материалами возражения не доказано.

Неиспользование оспариваемого товарного знака не является предметом настоящего административного разбирательства, в связи с чем данные Интернет [7] в части отсутствия вина «SUNVINE» на рынке не влияют на вышеизложенные выводы коллегии. В рамках данного возражения оценивается правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку с учетом тех оснований и доказательств, которые указаны в возражении.

Вопрос отсутствия лицензии у правообладателя на производство и реализацию винной продукции к существу спора не относится.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что основания для признания товарного знака по свидетельству № 705516 несоответствующим требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении рассматриваемых товаров и услуг отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 705516.