

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.08.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ЗАО «Игристые вина», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 553815, при этом установлено следующее.

**КНЯЗЬ
ГОЛИЦЫН**

Оспариваемый словесный товарный знак по заявке № 2014712597 с приоритетом от 17.04.2014 зарегистрирован 06.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 553815 на имя ООО «Юридическая компания «ФОРУМ», Московская обл., г. Реутов в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 17.04.2024.

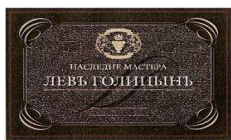
На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 25.03.2019 за № РД0289525, в отношении всех товаров исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ», Москва (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый словесный товарный знак выполнен оригинальным шрифтом (под старину) заглавными буквами кириллического алфавита.

В поступившем 05.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 553815 товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1,2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, статей 6-quinquies, 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года (с последующими дополнениями и изменениями).


Доводы возражения, поступившего 05.08.2019, сводятся к следующему:


- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков:



по свидетельству № 374671, приоритет от 13.11.2007 (самая ранняя

регистрация товарного знака, в настоящее время не действует) [2], **Наследие мастера
Левъ Голицынъ** по

свидетельству № 442818, приоритет от 02.08.2010 [3],  по свидетельству

№ 554508, приоритет от 22.08.2013 [4],  по свидетельству

ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ. Коронационное

№ 554492, приоритет от 29.11.2013 [5], по

свидетельству № 546964, приоритет от 26.02.2014 [6], которые должным образом охраняются на территории Российской Федерации, в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- в основе противопоставленной серии товарных знаков [2-6] доминирует словосочетание «КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН». Для товаров 33 класса МКТУ обозначения «ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ» и «КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН» имеют синонимичное значение, поскольку указывают на одно и то же историческое лицо, ставшее знаковой фигурой для российского виноделия;

- князь Лев Голицын (1845-1915) – реальная историческая личность, основоположник виноделия в Крыму и промышленного производства игристых вин высокого качества в России;
- опыт виноделия князь Лев Голицын перенимал у виноделов Франции. В 1878 году купил имение Новый Свет в Крыму, культивировал порядка 500 сортов винограда, а в 1880-90-х гг. князь Лев Голицын первым в России наладил производство высококачественных игристых шипучих и других виноградных вин. Он же создал винодельческое хозяйство Абрау-Дюрсо;
- «голицынские» вина получали и получают призы и награды, медали, дипломы, в том числе за рубежом. На рубеже 19-20 веков имя князя Льва Голицына знала вся Россия;
- лицо, подавшее возражение, является одним из крупнейших винодельческих предприятий России и продолжает традиции виноделия, заложенные еще в 19 веке;
- серия противопоставленных товарных знаков [2-6] применяется для маркировки игристых вин, названных в честь легендарной личности в истории российского виноделия – князя Льва Голицына;
- сравниваемые товары 33 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к алкогольным напиткам;
- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из законодательства, судебной практики;
- серия противопоставленных товарных знаков [2-6] обладает высоким уровнем приобретенной различительной способности и многолетней глобальной известностью на рынке алкогольной продукции;
- объемы продаж алкогольной продукции, маркируемой противопоставленными товарными знаками [2-6], исчислялись и исчисляются миллиардами рублей как до, так и после даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- лицом, подавшим возражение, приведены сведения о значительных средствах, вкладываемых в рекламу и продвижение товаров 33 класса МКТУ, маркируемых противопоставленными товарными знаками [2-6];

- после даты приоритета оспариваемого товарного знака [1] продукция лица, подавшего возражение, продолжала получать престижные награды и высоко оцениваться ведущими дегустаторами и сомелье;
- регистрация оспариваемого товарного знака [1] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ приводит к размыванию известности алкогольного бренда «ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ» и наделяет правообладателя конкурентными преимуществами перед другими участниками алкогольного рынка;
- о существовании оспариваемого товарного знака [1] лицо, подавшее возражение, узнало, когда стало разрабатывать бизнес-план для запуска нового продукта под брендом «Наследие мастера – Князь Левъ Голицынъ» и Технологическую инструкцию для создания новых алкогольных напитков;
- регистрация оспариваемого товарного знака [1] способна вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 33 класса МКТУ;
- согласно социологическому исследованию самый «старший» товарный знак [3] лица, подавшего возражение, обладает высоким уровнем известности (68,1 %) среди российских потребителей;
- более половины потребителей в целом (54,3 %) полагают, что оспариваемый товарный знак [1] принадлежит той же (или связанной с ней) компании, что и товарный знак [3]. Более половины потребителей в целом (54,9 %) и почти три четверти потребителей (71,7 %) среди тех, кто не затруднился с ответом, допускают возможность приобретения продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком [1], вместо продукции, маркируемой товарным знаком [3], если бы последней не оказалось в наличии, но имелся бы выбор из аналогичных вин;
- подлежащая применению норма пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса дополнительно коррелирует с положением статьи 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, запрещающей все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 553815 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

- сведения об официальной публикации оспариваемого товарного знака [1] - [7];
- сведения об официальных публикациях сведений о противопоставленных товарных знаках [2-6] - [8];
- справочная информация об исторической личности князе Льве Голицыне - [9];
- общедоступные сведения о лице, подавшем возражение - [10];
- справка об объемах продаж продукции, маркированной товарными знаками из серии «ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ» - [11];
- справка о затратах на рекламу продукции, маркированной товарными знаками из серии «ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ» - [12];
- договоры с рекламными агентствами с приложением бухгалтерских документов, подтверждающих их исполнение - [13];
- справка об акцизах, выплаченных в бюджет Российской Федерации в связи с продукцией, маркированной товарными знаками из серии «ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ» - [14];
- перечень наград, полученных продукцией, маркированной товарными знаками из серии «ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ» - [15];
- копии дипломов и наград - [16];
- бизнес-план «Обоснование запуска нового продукта» - [17];
- технологическая инструкция - [18];
- паспорт продукта - [19];
- публикации официальных сведений о новых заявках, поданных лицом, подавшим возражение - [20];
- результаты социологического опроса потребителей, включая аналитический отчет и копии анкет - [21].

Правообладателю было направлено в установленном порядке настоящее возражение. Отзыв по мотивам возражения представлен не был. Экземпляр возражения, направленный правообладателю, был возвращен в ведомство

15.10.2019. В соответствии с пунктом 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

На заседании коллегии от лица, подавшего возражение, к материалам дела были приобщены сведения из сети Интернет в отношении винной продукции «Князь Голицынь».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена ЗАО «Игристые вина», которое осуществляет деятельность по производству алкогольной продукции, и которому принадлежит исключительное право на товарные знаки [2-6], сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком [1]. Указанное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 05.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.04.2014) оспариваемого товарного знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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 2.5.1 Правил 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 соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

В соответствии с подпунктом 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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 553815 с приоритетом от 17.04.2014 является словесным, выполнен заглавными буквами оригинальным шрифтом в две строки. Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В возражении оспариваемому товарному знаку [1] противопоставлена серия товарных знаков лица, подавшего возражение, объединенных словесным элементом



«ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ»: по свидетельству № 374671, приоритет от

13.11.2007 [2], **Наследие мастера
Левъ Голицынъ** по свидетельству № 442818, приоритет от 02.08.2010



[3], по свидетельству № 554508, приоритет от 22.08.2013 [4],



по свидетельству № 554492, приоритет от 29.11.2013

ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ. Коронационное

[5], по свидетельству № 546964, приоритет от 26.02.2014 [6].

Противопоставленный товарный знак [2] прекратил правовую охрану (13.11.2017) в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. В связи с чем, указанный знак [2] не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку [1] в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [3-6] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки [1] и [3-6] включают фонетически тождественный словесный элемент «ГОЛИЦЫН» / «ГОЛИЦЫНЪ».

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленных знаков [3-6] показал подобие заложенных в сравниваемых знаках образов – князь Лев Голицын – реальная историческая личность, основоположник виноделия в Крыму и промышленного производства игристых вин в России. Лев Голицын носил титул князя [9].

Визуально сравниваемые знаки [1] и [3,5,6] близки ввиду использования при написании словесных элементов «КНЯЗЬ ГОЛИЦЫН» [1] и «ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ» [3,5,6] букв русского алфавита. Визуально сравниваемые знаки [1] и [4] имеют разное зрительное впечатление, поскольку оспариваемый товарный знак [1] является словесным, противопоставленный товарный знак [4] представляет собой изображение бутылки. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки [1] и [3-6] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

В отношении однородности товаров 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков [3], коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 33 класса МКТУ относятся к алкогольным напиткам, имеют одинаковое назначение, круг потребителей (люди, предпочитающие вина, крепкие алкогольные напитки и т.д.), условия реализации (оптом и в розницу), продаются на прилавках алкогольной продукции, то есть являются однородными.

Коллегией также принято во внимание высокий уровень различительной способности и известности серии противопоставленных товарных знаков [3-6], объединенных словесным элементом «ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ». Так, лицо, подавшее возражение, является крупнейшим винодельческим предприятием России, занимает первое место в рейтинге производителей игристых вин в России [10]. Объемы продаж алкогольных напитков, маркируемых брендом «ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ», составляют значительные суммы, как до, так и после даты приоритета оспариваемого товарного знака: 2011 г. – 1 152 455 582 руб., 2012 г. – 1 245 456 353 руб., 2013 г. – 1 059 526 054 руб., общий итог на апрель 2019 г. – 13 072 209 161 руб.

[11]. Значительные средства тратятся лицом, подавшим возражение, на рекламу и продвижение алкогольной продукции, как до, так и после даты приоритета оспариваемого товарного знака: с января 2011 г по 16.04.2014 г. – 12 334487, 04 руб., с января 2011 по апрель 2019 г. – 137 027 569, 30 руб. [12,13]. Общая сумма акцизов за период с 2009 г по апрель 2019 г. составляет: 1 625 137 939 26 руб. [14]. Алкогольная продукция лица, подавшего возражение, многократно удостоивалась высоких наград и дипломов [15,16].

Согласно данным проведенного социологического опроса [21] самый «старший» товарный знак **Наследие мастера Левъ Голицынь** по свидетельству № 442818, приоритет от 02.08.2010 [3] лица, подавшего возражение, обладает высоким уровнем известности среди потребителей (68,1 %), высокой различительной способностью по отношению к товару, который он маркирует «вину» (68,9 % потребителей в целом), а также высоким уровнем различительной способности среди потребителей по отношению к ЗАО «Игристые вина» (49,4 % потребителей в целом и 83,2 % среди тех, кто указал какую-либо компанию). При этом указанный знак [3] обладает высоким уровнем ретроспективной известности среди потребителей (более половины потребителей 58,8 % данный знак известен от 3 лет назад и более). Оспариваемый товарный знак обладает низким уровнем известности среди потребителей (25,9 % потребителей). Кроме того, опрашиваемые респонденты в рамках опроса [21] также сделали вывод о сходстве в целом (69,8 %) оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [3].

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ по причине их природы, назначения одному лицу.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Вышеизложенный анализ результатов опроса [21], представленного лицом, подавшим возражение, позволяет признать убедительным довод возражения о наличии у оспариваемого знака [1] способности ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком [1]. Более половины потребителей в целом (54,3 %) полагают, что товары, маркируемые оспариваемым товарным знаком [1] и товарным знаком [3], производятся одной и той же компанией или связанными компаниями. Более половины потребителей в целом (54,9 %) указывают, что при отсутствии вина

Наследие мастера
Левь Голицынь

, которое они намеревались купить, и при наличии выбора нескольких

**КНЯЗЬ
ГОЛИЦЫН**

аналогичных вин, они с высокой вероятностью купят вино

В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1] предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает доказанным.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Доводы лица, подавшего возражение, в отношении противоречия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса сведены к недобросовестности со стороны правообладателя. При этом регистрация оспариваемого товарного знака [1] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ приводит к размыванию известности алкогольного бренда «ЛЕВЬ ГОЛИЦЫНЬ» и наделяет правообладателя конкурентными преимуществами перед другими участниками алкогольного рынка. Вместе с тем, довод о недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Кроме того, оспариваемый товарный знак [1] никоим образом не оскорбляет человеческое достоинство членов общества, либо отдельных его слоев или групп, не вызывает негативных ассоциаций.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация товарного знака [1] произведена в нарушение требований пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.08.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 553815 недействительным полностью.