

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила рассмотрения и разрешения споров), рассмотрела поступившее 28.10.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 779553, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 779553 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.10.2020 по заявке № 2020740504 с приоритетом от 30.07.2020 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Энделадзе М.Ю., Москва.

Впоследствии на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2021 под № РД0363148, об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Винный стиль», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «VINCENT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 28.10.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая

регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с охраняемыми на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты товарными знаками по свидетельствам №№ 196200, 448104, 466937, 538258, 519170, 482646, 501734 и 545626, а также с охраняемыми на его имя на территории других стран знаком по международной регистрации № 895933 (в Казахстане, на Украине, во Франции и Италии) и национальным товарным знаком во Франции № 3841625, представляющими собой целую серию знаков, принадлежащую исключительно лицу, подавшему возражение, в отношении всех приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ «пиво» и всем товарам 33 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, так как они ассоциируются друг с другом в целом в силу полного фонетического вхождения одного обозначения (то есть оспариваемого товарного знака) в другие (то есть противопоставленные товарные знаки), их исполнения буквами одного и того же (латинского) алфавита и совпадения соответствующих их сочетаний и подобия заложенных в сравниваемые знаки понятий (мужское имя Винсент), а также указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку соответствующая алкогольная продукция (вино), маркированная данным товарным знаком, присутствует на российском рынке, порождая у российских потребителей не соответствующие действительности представления об изготовителе этого товара.

На основании изложенного в возражении лицо, его подавшее, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения лицом, подавшим возражение, были представлены, в частности, копии следующих документов: распечатки

сведений о товарных знаках [1]; фотографии бутылок вина, маркированного оспариваемым товарным знаком, в том числе на полках в магазине [2]; кассовые чеки о покупке в магазине вина, маркированного оспариваемым товарным знаком [3]; справка Центральной акцизной таможни о декларировании на таможенных постах ввоза правообладателем оспариваемого товарного знака вина, маркированного им [4].

На заседаниях коллегии, состоявшихся 24.12.2020 и 09.08.2021, лицом, подавшим возражение, были также представлены социологические отчеты АНО «Левада-Центр» по результатам опросов потребителей о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками и возможности введения им потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров [5].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по его соответствующим мотивам не представил, но на заседании коллегии, состоявшемся 24.12.2020, сообщил о рассмотрении Роспатентом в установленном порядке возражений против предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам, в связи с чем рассмотрение спора по возражению против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по соответствующему ходатайству правообладателя было приостановлено на основании пункта 34 упомянутых выше Правил рассмотрения и разрешения споров.

Впоследствии, ходатайствуя о возобновлении рассмотрения спора, корреспонденцией, поступившей 09.07.2021, правообладатель представил сведения о вступивших в силу соответствующих решениях Роспатента по вышеуказанным возражениям против предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №№ 196200, 448104, 466937, 538258, 519170, 482646, 501734 и 545626, а именно о признании предоставлений им правовой охраны недействительными полностью либо частично – в отношении приведенных в их регистрации товаров 32 и 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ оспариваемой

регистрации товарного знака, тем самым отметив отсутствие действующих в Российской Федерации регистраций противопоставленных товарных знаков и, следовательно, каких-либо оснований для удовлетворения рассматриваемого возражения.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.07.2020) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с абзацем 2 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 соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); 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 изготавителю. 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 (изготавителю).

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**VINCENT**». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 30.07.2020 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Поскольку действия противопоставленной международной регистрации знака № 895933, охраняемого лишь в Казахстане, на Украине, во Франции и Италии, и противопоставленной национальной регистрации товарного знака во Франции № 3841625 не распространяются на территорию Российской Федерации, то эти знаки никак не могут препятствовать правовой охране в Российской Федерации оспариваемого товарного знака согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, непосредственно на дату рассмотрения настоящего возражения предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №№ 448104, 466937, 538258, 519170, 482646, 501734 и 545626 были признаны соответствующими решениями Роспатента недействительными полностью либо частично – в отношении приведенных в их регистрации товаров 32 и 33

классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака.

Так, на основании решения Роспатента от 05.02.2021 было признано недействительным полностью предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 448104, а на основании решения Роспатента от 30.06.2021 – противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 466937 также полностью.

К тому же, на основании решений Роспатента от 30.06.2021 были признаны недействительными частично предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №№ 538258, 519170, 482646, 501734 и 545626 с сохранением их правовой охраны только лишь в отношении товаров 32 класса МКТУ, представляющих собой различные безалкогольные напитки и составы для их изготовления, и иных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Данные товары и услуги относятся к совершенно иным сферам экономики и иным отраслям производства (производство безалкогольных напитков, бумажной и печатной продукции, упаковочных материалов, канцелярских, учебных и типографских принадлежностей и т.п. либо оказание третьим лицам услуг по обеспечению их потребностей в той или иной помощи их хозяйственной и предпринимательской деятельности или в воспитательных, образовательных и развлекательных целях) и к иным соответствующим рынкам товаров и услуг, чем товары 33 класса МКТУ, а именно алкогольная продукция, для которой была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку. Они относятся также к совершенно разным родовым группам товаров, отличаются разными их назначениями, разными условиями (технологиями) их производства, разными каналами их сбыта и его правового обеспечения и, соответственно, имеют разный круг потребителей, то есть никак не являются однородными.

Отсутствие однородности у соответствующих товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены вышеуказанные сравниваемые

знаки, позволяет прийти к выводу об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю.

Следовательно, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 448104, 466937, 538258, 519170, 482646, 501734 и 545626, действительно, никак не препятствуют предоставлению правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении приведенных в его регистрации неоднородных товаров 33 класса МКТУ с учетом вышеизложенных фактических обстоятельств, и их сравнительный анализ с оспариваемым товарным знаком по критериям сходства сравниваемых обозначений уже не требуется.

В этой связи следует отметить, что установленные вышеуказанными вступившими в силу и не отмененными в судебном порядке решениями Роспатента факты признания предоставлений правовой охраны данным товарным знакам недействительными в отношении соответствующих однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ означают неправомерность и недействительность предоставления им правовой охраны для этих товаров уже с самой даты приоритета этих товарных знаков, то есть задолго до даты подачи настоящего возражения и даже до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что обуславливает обязательность учитывать изложенные выше обстоятельства при рассмотрении возражения.

В свою очередь, другой противопоставленный товарный знак по свидетельству № 196200 с приоритетом от 21.04.2000, охраняемый, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ, представляет собой словесное обозначение «SAINT VINCENT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что на основании решения Роспатента от 05.02.2021 предоставление правовой охраны данному противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 196200 было также признано недействительным полностью, в связи с чем непосредственно на дату рассмотрения настоящего возражения коллегия располагала сведениями, собственно, об отсутствии

действия этой регистрации товарного знака и принимала во внимание соответствующее фактическое обстоятельство.

Однако вышеуказанное решение Роспатента от 05.02.2021 решением Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2021 по делу № СИП-181/2021 было признано недействительным, в силу чего правовая охрана данного товарного знака в настоящее время является действующей в полном объеме.

В этой связи, вместе с тем, необходимо отметить то, что при рассмотрении настоящего возражения коллегия все же учитывала также еще и отсутствие у оспариваемого товарного знака и данного противопоставленного товарного знака сходства в целом ввиду наличия у них совершенно разных смысловых значений, превалирующих при их восприятии российскими потребителями над действительно имеющимися у сравниваемых знаков, как верно было отмечено в возражении лицом, его подавшим, сходством по фонетическому критерию, а именно в связи с полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое, и их исполнением в одинаковой графической манере, а именно одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Данное обстоятельство обусловлено тем, что противопоставленный товарный знак представляет собой именно единое (неделимое) словосочетание **«SAINT VINCENT»**, в котором составляющие его слова, совершенно очевидно, грамматически и семантически взаимосвязаны между собой, и в переводе с английского языка оно имеет в целом уже совсем иное смысловое значение, отличающееся от семантики отдельных составляющих его соответствующих слов, и означает, собственно, «святой Винсент».

При этом такое сочетание соответствующего мужского личного имени латинского происхождения Винсент с помещенным перед ним именем прилагательным «святой», обозначающим строго определенный признак по отношению к этому мужскому личному имени, указывая на принадлежность его носителя к лицу святых, обуславливает восприятие данного словосочетания исключительно в качестве указания на конкретного святого, то есть в

христианстве и некоторых других религиях конкретного человека, посвятившего свою жизнь церкви и религии, а после смерти признанного образцом праведной жизни и носителем чудодейственной силы (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Толковый словарь Ожегова» – <https://dic.academic.ru/>).

Так, в отличие от слова «**VINCENT**» («Винсент»), означающего всего лишь мужское личное имя, носителями которого могут быть различные мужчины, то есть неопределенный широкий круг лиц, словосочетание «**SAINT VINCENT**» («святой Винсент») означает конкретного носителя данного личного имени, который известен определенным описанием его жизни и деяний в церковной литературе (житием).

В частности, святой Винсент (также известный как Винсент Сарагосский, Винсент Мученик, Винсент Уэски или Винсент Диакон), первомученик в Испании, был диаконом церкви Сарагосы, является покровителем Лиссабона и Валенсии, его праздник отмечается 22 января в Римско-католической и англиканской церквях и 11 ноября по старому стилю, то есть 24 ноября, в Восточных православных церквях (см., например, https://ru.abcdef.wiki/wiki/Vincent_of_Saragossa).

В православных церквях именуется как святой мученик Викентий, Августопольский или Испанский. «Святой мученик Викентий с детства был учеником мудрого пастыря, епископа города Августополя (ныне Сарагосса, Испания), блаженного Валерия. Когда исполнилось время совершеннолетия, добродетельный, образованный и красноречивый Викентий был рукоположен епископом Валерием в диаконы. Так как сам епископ был косноязычным, то он благословил проповедовать Слово Божие и в храме, и в народе своему диакону, прекрасному оратору. По приказанию Диоклетиана (284–305), в Испанию, в город Валенсию, прибыл правитель Дациан с полномочиями разыскивать и казнить христиан. Правителю донесли о мудром епископе и его диаконе-проповеднике. Скованных старца и его ученика воины-всадники повлекли за собой из Августополя в Валенсию и избитых, измученных бросили в темницу,

где им не давали ни пищи, ни воды. Первым допросу подвергли епископа. Старец говорил тихо, косноязычно, казалось, неуверенно. Тогда вперед вышел святой Викентий. Самую прекрасную проповедь в своей жизни произнес святой перед судьями и собравшимся народом, исповедя и прославляя Бога, в Троице славимого, – Отца и Сына и Святого Духа. Отправив епископа назад в темницу, гонитель приказал мучить святого диакона. Многие пытки прошел мученик, его, распятого на кресте, били и жгли раскаленными прутьями. Когда он сорвался с креста, то сам с радостью взошел на него, прося палачей вновь пригвоздить себя, чтобы испытать крестные муки Спасителя. После пыток мученика бросили в темницу, и стража ночью с удивлением слышала, как он пел псалмы, видела в темнице неземной лучезарный свет. Наутро святого мученика предали сожжению. Это произошло в 304 году», – указывается в его житии (см., например, Интернет-портал «Православный календарь» – <https://days.pravoslavie.ru/Life/life2522.htm>).

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки никак не могут быть признаны ассоциирующимися друг с другом в целом, поскольку отличаются своими строго определенными смысловыми значениями, то есть по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, и, следовательно, они не являются сходными.

Приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака товары 33 класса МКТУ, с одной стороны, и товары 33 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, либо совпадают между собой, либо соотносятся друг с другом как вид-род (как различные виды алкогольных напитков вообще), либо все они относятся к одной и той же общеродовой группе товаров (алкогольная продукция), то есть являются однородными.

Однако в силу несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых эти знаки предназначены, одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие сходства у сравниваемых знаков обуславливает, соответственно, и отсутствие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров в связи с экономической деятельностью лица, подавшего возражения, с использованием несходного с ним противопоставленного товарного знака.

К тому же, факт наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на соответствующие противопоставленные товарные знаки [1] никак не может сам по себе обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

В этой связи необходимо отметить, что все представленные лицом, подавшим возражение, документы [1 – 5] никак не могут свидетельствовать о фактах выпуска и введения им в гражданский оборот соответствующих товаров в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и, собственно, об известности на эту определенную дату данных товаров и их только одного (единственного) производителя – лица, подавшего возражение.

Так, лицом, подавшим возражение, не были представлены, например, какие-либо договоры поставки товаров им самим, как производителем и продавцом, и подтверждающие их исполнение документы (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения и т.п.).

Представленные лицом, подавшим возражение, фотографии бутылок вина, маркированного оспариваемым товарным знаком, в том числе на полках в магазине [2]; кассовые чеки о покупке в магазине вина, маркированного оспариваемым товарным знаком [3]; справка Центральной акцизной таможни о декларировании на таможенных постах ввоза правообладателем оспариваемого товарного знака вина, маркированного им [4], содержат информацию, напротив, о присутствии на рынке соответствующих товаров вовсе не лица, подавшего возражение, а правообладателя.

При этом коллегия совсем не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии самого оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, в представленных результатах социологических опросов [5] отсутствуют какие-либо сведения об известности лица, подавшего возражение, как производителя соответствующих товаров, индивидуализируемых определенными товарными знаками.

Что касается приведенных в них выводов о сходстве сравниваемых знаков и возможности восприятия соответствующих товаров, ими индивидуализируемых, как линейки товаров одного производителя, то следует отметить, что согласно задаваемым респондентам вопросам, в частности, о семантическом сходстве данных знаков их восприятие респондентами носило исключительно ничем необоснованный спонтанный характер, не обусловленный теми или иными конкретными критериями оценки сходства обозначений по соответствующим определенным признакам, а возможность порождения оспариваемым товарным знаком каких-либо не соответствующих действительности представлений не подтверждается теми или иными документами, которые коррелировались бы с представленными результатами опросов, ввиду чего они никак не являются убедительными и не могут быть приняты во внимание коллегией.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 5] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения возражения было представлено лицом, подавшим возражение, особое мнение, поступившее в Роспатент 19.08.2021 и 24.08.2021, доводы которого по существу лишь повторяют доводы, ранее представленные им в возражении и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения, а также в нем указывается на факт признания решением Суда по интеллектуальным правам от 19.08.2021 по делу № СИП-181/2021 решения Роспатента от 05.02.2021 по поводу противопоставленного товарного знака по свидетельству № 196200 недействительным, что также было проанализировано выше, ввиду чего отсутствует необходимость каких-либо дополнительных пояснений по ним.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 779553.