

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АШАН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764868, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2019760899 с приоритетом от 28.11.2019 зарегистрирован 02.07.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №764868 на имя ООО «РСС ИНВЕСТМЕНТС», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 33, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой обозначение «SUNWINE».

В поступившем 15.07.2021 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 «WINE». Словесный элемент «WINE» (в переводе на русский язык означает «вино, виноградное вино, виноделие, винный, пить вино») воспринимается как вид товара, а именно «вино». «SUN» имеет перевод на русский язык «солнечный»;

- согласно общедоступным данным «Солнечный» - это ранний столовый сорт винограда. «SUNWINE» может переводиться как «солнечное вино», «солнечное виноградное вино» 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 основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764868 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» в связи с нарушением требования пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В случае, если в признании регистрации товарного знака по свидетельству №764868 будет отказано, лицо, подавшее возражение, просит включить элементы товарного знака «WINE», «SUNWINE» в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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].

Правообладатель был ознакомлен в установленном порядке с поступившим 15/07/2021 возражением. Однако на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения 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, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.11.2019) 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 неохраняемые 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.

Оспариваемый товарный знак «SUNWINE» по свидетельству №764868 с приоритетом от 28.11.2019 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; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты», 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 №764868 в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку «солнечный виноград» («SUNWINE») не используется в качестве сырья для изготовления вина. Также лицо, подавшее возражение, считает, что в случае, если в признании регистрации

товарного знака по свидетельству №764868 будет отказано, элементы товарного знака «WINE», «SUNWINE» должны быть указаны в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ материалов дела позволил установить следующее.

Согласно словарю [3] элемент «WINE» имеет перевод на русский язык «вино». «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 «WINE» 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 «SUNWINE» написан слитно в одно слово, что не позволяет включение элементов товарного знака «WINE», «SUNWINE» 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.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия считает, что основания для признания товарного знака по свидетельству №764868 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 15.07.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №764868.