

**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, рассмотрела поступившее 16.10.2024 возражение, поданное компанией КОНЬЯК ФЕРРАН, Франция (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №953663, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «PLANTADOR» с приоритетом от 29.03.2022 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.07.2023 за №953663 на имя ЛИНН МАРКЕТИНГ ИНК., Диксхарт Хаус, Форт Чарльс, Чарльстаун, о. Невис, Сент-Китс и Невис (KN) (далее - правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №953663 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №953663 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что компании КОНЬЯК ФЕРРАН в России принадлежат права на товарные знаки со словесным элементом «PLANTATION», охраняемые для товаров 33 класса МКТУ по международной регистрации № 752399 с приоритетом от 11.01.2001 и международной регистрации №1198767 с приоритетом от 17.02.2014. По мнению компании КОНЬЯК ФЕРРАН, подавшей возражение, оспариваемый товарный знак «PLANTADOR» по свидетельству №953663 является сходным до степени смешения с указанными знаками «PLANTATION» по международным регистрациям №№752399 и 1198767 [1-2] и зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ, являющихся однородными товарами, в отношении которых охраняются товарные знаки лица, подавшего возражение.

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства обозначений.

В частности, в возражении указано, что сравниваемые знаки принадлежат к одному лексико-семантическому полю и имеют одинаковое происхождение. Оспариваемое обозначение «PLANTADOR» – это испанское слово, которое происходит от латинского глагола «plantare» (сажать) и переводится как «плантатор». Противопоставленный знак «PLANTATION» – слово из лексики французского языка, которое также происходит от латинского глагола «plantare» (сажать) и переводится как «плантация». Несмотря на то, что ни французский, ни испанский язык не являются государственными или обязательными к изучению в РФ, значения международных слов «PLANTADOR» и «PLANTATION» русскоговорящему потребителю интуитивно понятны, поскольку их значение в русском языке («плантатор» и «плантация») – тоже заимствовано из латыни, причем от того же глагола. Слова «PLANTADOR» и «PLANTATION» («плантатор» и «плантация») вызывают одинаковые ассоциации с земледелием, возделыванием сельскохозяйственных культур, владением участком земли, что однозначно свидетельствует о возможности семантического смешения обозначений.

Принимая во внимание наличие графического, семантического и фонетического сходства обозначения «PLANTADOR» с товарными знаками «PLANTATION», лицо, подавшее возражение, приходит к выводу, что рассматриваемые знаки в целом являются сходными до степени смешения. Однородность товаров, указанных в перечнях сравниваемых регистраций, очевидна, так как все позиции в перечнях являются алкогольными напитками, то есть, относятся к товарам одного рода и вида, имеют единое назначение, общие потребительские свойства и могут быть изготовлены из одного сырья. Кроме того, они имеют общие условия реализации и круг потребителей, могут выступать, как взаимозаменяемыми, так и взаимодополняемыми.

В данном случае известность, длительность использования и репутация товаров французской компании существенным образом усиливают угрозу смешения сравниваемых обозначений при использовании в отношении товаров 33 класса МКТУ. Алкогольные напитки компании КОНЬЯК ФЕРРАН, в том числе линейка под товарными знаками «PLANTATION» в течение многих лет присутствует на российском рынке и заслужила доверие потребителей.

К возражению прилагается копия статьи от 2016 года, посвящённой французскому бренду (Приложение 4), а также более новая информация с сайта «Винлаб» (Приложение 5), в которой указано, что ром PLANTATION ведёт свою историю с 1999 года, также приводятся сведения о многочисленных наградах бренда, включая тот факт, что в 2017 и 2018 годах он был признан самым продаваемым и набирающим популярность брендом в мире по версии «Дринкс Интернешнл».

В Российской Федерации ром под товарным знаком «PLANTATION» можно приобрести как в специализированных магазинах алкогольной продукции, так и практически в любом продуктовом магазине или супермаркете (см. Приложения 6 - 16).

Принимая во внимание широкую известность алкогольных напитков под брендом «PLANTATION» на момент подачи заявки на оспариваемый товарный знак, их высокую репутацию, а также длительную историю продаж товаров в

России, очевидно, что при использовании на однородных товарах сходного до степени смешения обозначения «PLANTADOR» потребители могут быть введены в заблуждение относительно источника происхождения товаров.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №953663 недействительным для всех товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак.

1. Копия публикации товарного знака № 953663, на 1 л.
2. Копия публикации знака по международной регистрации № 752399, на 3 л.
3. Копия публикации знака по международной регистрации № 1198767, на 4 л.
4. Статья о бренде года Plantation на сайте «Алкофан», на 8 л.
5. Статья о бренде Plantation на сайте «Винлаб», на 7 л.
6. Ром PLANTATION в Интернет-магазине Winestyle, на 5 л.
7. Ром PLANTATION в Интернет-магазине Winestyle, на 11 л.
8. Ром PLANTATION в Интернет-магазине Winestyle, на 6 л.
9. Ром PLANTATION в Интернет-магазине Alcomarket.ru, на 3 л.
10. Ром PLANTATION в Интернет-магазине Alcomarket.ru, на 7 л.
11. Ром PLANTATION в Интернет-магазине WineCantina.ru, на 3 л.
12. Ром PLANTATION в Интернет-магазине Альта-вина, на 5 л.
13. Ром PLANTATION в Интернет-магазине METRO, на 4 л.
14. Ром PLANTATION на полках магазина «Лента», на 4 л.
15. Ром PLANTATION в каталоге и на полках магазина «Перекрёсток», на 3 л.
16. Ром PLANTATION в Интернет-магазине «ВинЛаб», на 5 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель и его представитель отзыва не представили и в заседании коллегий не участвовали.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.03.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 изготовителю. 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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «PLANTADOR» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака действует в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Согласно возражению предоставленное правовой охраны товарному знаку оспаривается полностью, т.е. в отношении всех указанных товаров 33 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак в отношении всех указанных товаров не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со словесным знаком «PLANTATION» по международной регистрации №752399 [1] и



комбинированным знаком PLANTATION по международной регистрации №1198767 [2], зарегистрированным в отношении однородных товаров на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

Правовая охрана указанных знаков действует в отношении товаров 33 класса МКТУ «Alcoholic beverages (except beer); wine, liqueurs, spirits, distilled wines, cognac, gin, vodka, brandy, rum/Алкогольные напитки (кроме пива); вино, ликеры, крепкие спиртные напитки, дистиллированные вина, коньяк, джин, водка, бренди, ром».

При сопоставительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных в возражении знаков [1-2] коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (услуг). При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (услуг) или при низкой степени однородности товаров (услуг), но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака со знаками [1-2] на предмет их сходства по признакам сходства, установленным Правилами, показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Сопоставляемые товарные знаки являются сходными фонетически, семантически и графически.

В частности, наличие фонетического сходства словесного товарного знака «PLANTADOR», словесного знака «PLANTATION»[1] и словесного элемента «PLANTATION» комбинированного знака [2] определяется на основании совпадения большей части входящих в них звуков (PLANTA-) в начальной части обозначений, с которой, как правило, и начинается восприятие знаков потребителем.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными семантически, так как слова «PLANTADOR» (плантор) и «PLANTATION» (плантация) имеют сходные смысловые значения в испанском и французском языках, лексическими единицами

которых они являются и которые происходят от латинского глагола *plantare* – сажать.

Графическое сходство обозначений обусловлено их выполнением стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского), где совпадает начертание большей части букв, образующих слова. Наличие в знаке [2] изобразительного элемента в силу своего небольшого размера не оказывает какого-либо существенного влияния на восприятие сравниваемых знаков.

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак «PLANTADOR» и противопоставленные знаки «PLANTATION» лица, подавшего возражение, являются сходными между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняются сравниваемые знаки, показал их однородность, поскольку сопоставляемые товары либо совпадают по виду (вино, водка, джин, ром), либо относятся к одной родовой группе товаров, являющихся алкогольными напитками, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации. При этом следует отметить, что имеет место высокая степень однородности товаров, близкая к их идентичности.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, в связи с чем имеется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике их происхождения.

С учетом сходства оспариваемого знака с противопоставленными знаками лица, подавшего возражение, а также высокой степени однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, существует угроза смешения этих товаров в гражданском обороте на российском потребительском рынке.

Коллегия приняла во внимание представленную информацию об известности алкогольных напитков под брендом «PLANTATION», а также сведения о длительной истории продаж этих товаров в России.

Таким образом, имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №953663 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №953663 недействительным полностью.