

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 15.12.2022. Данное возражение подано ООО "БРЕНД БОКС", Республика Мордовия, г.Саранск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021720176, при этом установлено следующее.

Заявка №2021720176 на регистрацию словесного обозначения «Яблоки на снегу» была подана на имя заявителя 06.04.2021 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 15.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720176. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 (1) (2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение представляет собой название известного музыкального произведения «Яблоки на снегу» за авторством певца – Михаила Владимировича Муромова на стихи Андрея Дмитриевича Дементьева (см. Интернет-источники <https://soundtimes.ru/populyarnye-pesni-4/yabloki-na-snegu>,

<https://tekst-pesni.online/mihail-muromov-yabloki-na-snegu/>,
<https://picturehistory.livejournal.com/5942584.html>,
<https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnyy-fakt/pochemu-pesnya-yabloki-na-snegu-dovodila-vseh-do-slez-sekret-mihaila-muromova/>, <https://kinohit.mirtesen.ru/blog/43902149372/Pesne-«Yabloki-na-snegu»-ispolnilos-30-let!-Istoriya-sozdaniya-l>,
<https://www.liveinternet.ru/users/2496320/post475866484/>, http://sovetskaya-estrada.ru/load/muromov_mikhail/quot_jabloki_na_snegu_quot/70-1-0-823,
<https://www.chitalnya.ru/work/103315/> и др.), в связи с чем не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, способно вызвать у потребителя ассоциации с тем, что товары производятся совместно с исполнителем и автором известного музыкального произведения «Яблоки на снегу», что не подтверждено документально материалами заявки. Таким образом, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, а также противоречит общественным интересам.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2022 поступило возражение и дополнение к нему, в которых указывалось следующее:

- вывод административного органа о несоответствии обозначения требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса сделан с нарушением норм материального права и предусмотренных законом правил рассмотрения возражения заинтересованного лица. Аналогичный подход нашел отражение в решении Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2021 по делу № СИП-883/2021;

- правовых оснований применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса вместо пункта 9 статьи 1483 Кодекса нет;

- сам по себе факт публикации произведения «Яблоки на снегу» и нахождение его в информационно-коммуникационной сети Интернет не свидетельствует об известности данного произведения на территории Российской Федерации;

- каких-либо доказательств, подтверждающих введение товаров, маркированных заявленным обозначением, в гражданский оборот не заявителем, а иным третьим

лицом, не говоря уже о подтверждении устойчивой ассоциативной связи между товарами и этим третьим лицом - производителем, экспертизой не представлено;

- отсутствуют доказательства взаимосвязи заявленного обозначения с лицами, входящими в коллектив авторов аудио произведения «Яблоки на снегу», равно как и нет подтверждений того, что на дату приоритета заявленного обозначения соответствующие лица были известны потребителям товаров, указанных в перечне заявки № 2021720176;

- деятельность по выпуску алкогольной продукции, а именно настойки сладкой, маркированной обозначением «Зимняя деревенька» и заявленным обозначением «Яблоки на снегу» осуществляется заявителем по заявке совместно с аффилированной с ним компанией ООО «ЛВЗ «Саранский», о чем свидетельствуют представленные с возражением материалы;

- вид и назначение товаров, для которых испрашивается правовая охрана обозначения по заявке № 2021720176, отличается как от назначения аудио произведения, являющегося продуктом искусства, так и от назначения оказываемых посредством их демонстрации услуг, что не может свидетельствовать об их однородности;

- таким образом, правомерно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, и оно соответствует положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- подтверждением доводов заявителя о соответствии заявленного обозначения требованиям законодательства могут служить товарные знаки «Яблоки на снегу» по свидетельствам №№ 446465, 166476, которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ;

- какой-либо информации о том, что авторы стихов и песни осуществляли бы выпуск алкогольной продукции под маркой «Яблоки на снегу» нет;

- заявитель использует заявленное обозначение для маркировки товаров, в том числе ликероводочных изделий, в составе этикетки в сочетании с ранней серией товарных знаков заявителя «Зимняя деревенька», в том числе, по свидетельству №455385;

- отсутствуют ссылки на источники информации, подтверждающие, что аудио

произведение является общественным достоянием, в связи с чем вывод о противоречии общественным интересам не мотивирован и не обоснован, а носит декларативный характер.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛВЗ Саранский».
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МордовАлкоПром».
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БРЕНД БОКС».
4. Копия декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-Яи.РА01.В.77431/21 и сертификата соответствия НСС-RU-AB97-Н-00232-21.
5. Копию диплома лауреата конкурса.
6. Копия договора поставки № 28/02-19 от 07.02.2019 с ООО «Алкоград».
7. Копия договора поставки № 60/01-17 от 29.12.2016 с ООО «АЛТИМА».
8. Копия договора поставки № 76/01-17 от 27.01.2017 с ООО «БУРБОН».
9. Копия договора поставки № 174/03-19 от 29.04.2019 с ООО «ВЕГА ТРЕЙД».
10. Копия договора поставки № 52/01-17 от 23.01.2017 с ООО «ВДК».
11. Копия договора поставки № 223/06-18 от 22.05.2018 с ООО «Вина всего мира».
12. Копия договора поставки № 502/12-20 от 14.12.2020 с ООО «ВОСТОК-АЛКО».
13. Копия договора поставки № 10-03-249 от 30.12.2016 с ООО «Долина».
14. Копия договора поставки № 324/10-18 от 05.10.2018 с ООО «КАРТВЕЛ».
15. Копия договора поставки № 206/05-17 от 03.05.2017 с ООО «Партнер».
16. Копия договора поставки № 186/04-17 от 11.04.2017 с ООО «Маркет Инвест Тверь».
17. Копия договора поставки № 34/01-17 от 18.01.2017 с ООО «Продторг».
18. Копия договора поставки № 145/03-17 от 15.03.2017 с ООО «РЕГИОН 50».
19. Копия договора поставки № 143/06-19 от 31.05.2019 с ООО «ЭВЕНТУС».
20. Копия договора поставки №172/04-18 от 19.04.2018 с ООО «Инвина-ЮТК».

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

С учетом даты подачи (06.04.2021) заявки №2021720176 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство,

религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака

Заявленное обозначение «Яблоки на снегу» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит название известного музыкального произведения «Яблоки на снегу», автором и исполнителем которого является М.В. Муромов на стихи А.Д.Дементьева, в рамках чего приведены ссылки из сети Интернет (<https://soundtimes.ru/populyarnye-pesni-4/yabloki-na-snegu>, <https://tekst-pesni.online/mihail-muromov-yabloki-na-snegu/>, <https://picturehistory.livejournal.com/5942584.html>, <https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnyy-fakt/pochemu-pesnya-yabloki-na-snegu-dovodila-vseh-do-slez-sekret-mihaila-muromova/>, <https://kinohit.mirtesen.ru/blog/43902149372/Pesne-«Yabloki-na-snegu»-ispolnilos-30-let!-Istoriya-sozdaniya-1>, <https://www.liveinternet.ru/users/2496320/post475866484/>, http://sovetskaya-estrada.ru/load/muromov_mikhail/quot_jabloki_na_snegu_quot/70-1-0-823, <https://www.chitalnya.ru/work/103315/> и др.). В связи с изложенным, был сделан вывод о противоречии заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1) (2) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В рамках анализа соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса было установлено следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем

обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем товара /исполнителем услуг необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров / услуг со сходным обозначением иным изготовителем / исполнителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром /услугой и лицом, изготавливающим товар или оказывающим услуги.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров / услуг.

Таким образом, в рамках изложенного мотива для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака надлежит установить известность музыкального произведения «Яблоки на снегу», а также возможность возникновения у российского потребителя представлений о том, что заявленные товары 33 класса МКТУ производятся совместно с исполнителем и авторами вышеупомянутого музыкального альбома.

Коллегией были проанализированы ссылки из сети Интернет, которые были приведены в решении Роспатента, и было установлено, что песня «Яблоки на снегу» в исполнении Михаила Муромова на стихи поэта Андрея Дементьева была хитом 80-х. В этой связи право на название данного музыкального произведения возникло ранее даты приоритета заявленного обозначения.

Указанные выше сведения позволяют установить факт известности потребителям названия музыкального произведения «Яблоки на снегу» до даты приоритета заявленного обозначения. Установления сходства в данном случае не требуется ввиду фонетического и семантического тождества названия музыкального произведения «Яблоки на снегу» и словесного товарного знака «Яблоки на снегу» заявленного обозначения по заявке №2021720176.

Установив факт известности потребителям музыкального произведения «Яблоки на снегу» и принимая во внимание его ассоциирование с автором Андреем Дементьевым и исполнителем Михаилом Муромовым, коллегии надлежит проверить ассоциативную связь между товарами, в отношении которых испрашивается регистрация, и названием музыкального произведения как воспринимаемые происходящими из одного источника.

Коллегия отмечает, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [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 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; алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков», которые представляют собой различные продовольственные товары и не соотносятся с музыкальной сферой, написанием и воспроизведением музыкального произведения «Яблоки на снегу».

Кроме того, коллегия отмечает, что словесное обозначение «Яблоки на снегу» имеет словарно-справочное значение «яблоки, находящиеся на снегу» (<https://dic.academic.ru/>), в связи с чем может вызывать ассоциации в сознании потребителей не только с музыкальным произведением, но и непосредственно с его смысловым значением.

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание представленные заявителем документы (1-20), свидетельствующие об использовании обозначения

«Яблоки на снегу» в сочетании с серией товарных знаков, включающих в свой



состав «Зимняя деревенька», в отношении алкогольной продукции.

Таким образом, в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ словесное обозначение «Яблоки на снегу» будет являться фантазийным и не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, либо того, что маркированные заявленным обозначением товары введены в гражданский оборот с разрешения автора и исполнителя музыкального произведения «Яблоки на снегу».

Следовательно, заявленное обозначение не будет противоречить положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, коллегия усматривает и соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, накладывающего запрет на регистрацию товарных знаков, противоречащих общественным интересам. По смыслу данной нормы в регистрации товарного знака может быть отказано, в том числе, ввиду воспроизведения в его составе объекта авторского права. Однако, как отмечалось выше, у коллегии нет оснований для признания того, что обозначение «Яблоки на снегу» будет восприниматься в качестве названия музыкального произведения, предпосылки к возможности ассоциирования заявленного обозначения с ее названием, а также автором и исполнителем, отсутствуют.

Кроме того, согласно пункту 1 статьи 1499 Кодекса в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации промышленных образцов) статьи 1483 Кодекса. Так образом, применение на стадии экспертизы в отношении заявленного обозначения положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса неправомерно. О запрете на применение пункта 9 статьи 1483 Кодекса на стадии экспертизы заявленного обозначения в отсутствие обращения обладателя авторских прав указывает Суд по интеллектуальным правам (см. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2022, отменить решение Роспатента от 15.08.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021720176.