

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 29.03.2023, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650393, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «СОВПИВО» по свидетельству №650393 с приоритетом от 14.12.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.03.2018 по заявке №2016747537 на имя ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский», Нижегородская область, г. Лысково (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.03.2023, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №650393 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 563554, 269953, 277619, 264540, 271995, 79947, правообладателем которых является ФКП «Союзплодоимпорт»;
- противопоставленные товарные знаки давно и активно используются ФКП «Союзплодоимпорт» и его лицензиатами, например, по лицензионному договору ООО «ВАРНИЦА» с 2016 года производит и вводит в гражданский оборот на территории России товар «пиво» под товарным знаком «СОВЕТСКОЕ» по свидетельству №563554;
- также «Советское» шампанское это один из самых узнаваемых брендов в сегменте алкогольных напитков. История бренда «Советское» самым теснейшим образом связана с историей России;
- Шампанское «Советское» реализуется по всей России, в том числе через крупнейшие торговые сети России;
- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво», который является идентичным товару, в отношении которого охраняется товарный знак по свидетельству №563554;
- также товар «пиво» однороден иным алкогольным напиткам (товары 33 класса МКТУ), в отношении которых также зарегистрирована противопоставленная серия товарных знаков;
- относительно услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака необходимо отметить, что услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. При этом услуги из перечня оспариваемого товарного знака конкретизированы: все они оказываются в отношении товара «пиво», в виду чего, данные услуги

являются однородными с товарами 32, 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков;

- слово «СОВПИВО» легко делится русскоязычным потребителем на два элемента (слова). При этом сильным элементом является «СОВ», поскольку часть «ПИВО» указывает на вид товара;

- в России, которая является основным «наследником» Советского союза и, где, используется русский язык, а память об СССР очень сильна, элемент (приставка) «сов» (и слова с ним) однозначно воспринимается как «советский/ое/ая», то есть данный элемент семантически тождественен серии товарных знаков «Советское»;

- «Сов» для российского потребителя означает «советский», также как «рос»

- российский: Роскачество, Роспатент, Ростелеком;

- дополнительно следует отметить, что реальное использование оспариваемого товарного знака однозначно подтверждает, что элемент «сов» использован в нём в смысле «советское/ий/ая»;

- «СОВПИВО» - фактически аббревиатура, образованная от словосочетания «советское пиво». При этом «СОВЕТСКОЕ» - зарегистрированный товарный знак ФКП «Союзплодоимпорт» для товара «пиво»;

- оспариваемый товарный знак представляет собой сокращение товарного знака «СОВЕТСКОЕ» и указание на вид товара, для которого этот товарный знак зарегистрирован;

- также потребитель может расценить обозначение «СОВПИВО» как продолжение товарного знака «СОВЕТСКОЕ», который длительное время используется для товара «пиво»;

- сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слов, слогов, звуков букв, тем не менее, между ними имеется фонетическое сходство;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки включают тождественный элемент «СОВ», с которого начинается их произношение и который задает звучание словам в целом;

- графическое сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№563554, 269853, 799470 обусловлено, тем, что слова выполнены буквами одного и того же кириллического алфавита, схожим шрифтом и тождественным цветом – черным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650393 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- прежде всего, как указано в самом возражении, правообладатель отмечает, что противопоставленные товарные знаки известны российскому потребителю в отношении шампанских вин под брендом «Советское»;

- сходство между сравниваемыми обозначениями с точки зрения применимых критериев отсутствует;

- сопоставительный анализ фонетического содержания оспариваемого товарного знака и различительных элементов серии противопоставленных товарных знаков не позволяет прийти к обоснованному заключению о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, поскольку между ними имеются существенные отличия;

- относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что в оспариваемом товарном знаке индивидуализирующей является только начальная часть, тогда как часть «ПИВО» указывает на вид товаров, правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак охраняется как обладающий различительной способностью в целом, что обусловлено слитным выполнением его частей;

- сравниваемые обозначения подлежат сопоставлению в целом, а не по частям;

- самого по себе выполнения буквами одного и того же алфавита (в отношении товарных знаков лица, подавшего возражение, выполненных в

кириллице), недостаточно для установления графического сходства, поскольку имеют существенное значение внешние очертания конкретных букв в составе сравниваемых знаков;

- сама по себе вероятность восприятия сочетания букв «СОВ» как сокращения от слова «совет» или «советский» свидетельствует в пользу его объективных отличий от данных слов, выполненных полностью. То есть, слова и их сокращения объективно не идентичны друг другу;

- следует также отметить вариативность слов, в отношении которых приставка «СОВ-» может являться сокращением. То есть, согласно словарным источникам это может быть сокращение от существительного «совет», а не только от прилагательного «советский», форма которого присутствует в составе товарных знаков лица, подавшего возражение;

- доводы лица, подавшего возражение, о том, в составе какого оформления продукции фактически используется товарный знак, не имеют юридического значения для рассматриваемого спора, поскольку в рамках экспертизы товарных знаков на соответствие требованиям законодательства товарные знаки подлежат оценке в том виде, в котором они заявлены на регистрацию / зарегистрированы;

- часть «ПИВО» ввиду ее слитного написания с начальной частью оспариваемого товарного знака является охраняемой. При этом, высокая вероятность восприятия данного сочетания букв в составе оспариваемого товарного знака как указания на определенный напиток способствует возникновению ассоциаций, существенно отличающихся от ассоциаций при восприятии серии товарных знаков лица, подавшего возражение, среди которых некоторые включают непосредственные указания на другой напиток;

- возможность восприятия части «ПИВО» в определенном семантическом значении дополнительно способствуют более ясному звуковому и визуальному восприятию данной части оспариваемого товарного знака (то есть, без необходимости вчитываться и применять сложные ассоциации). При этом, наличием данной части обусловлены

существенные фонетические и графические отличия между сравниваемыми обозначениями;

- элементом, образующим серию товарных знаков лица, подавшего возражение, является не приставка или сокращение «СОВ», а прилагательное «СОВЕТСКОЕ» и его транслитерация в латинице «SOVETSKOE». То есть, у данного правообладателя нет исключительных прав на какие-либо варианты обозначений, словообразование которых было бы аналогично тому, которое имеет место в оспариваемом товарном знаке (например, «СОВВОДКА», «СОВКОНЬЯК», «СОВВИНО» и т.п.). При этом сам факт использования обозначения «СОВЕТСКОЕ» не только в отношении шампанских вин не влияет на возможность восприятия данного слова самого по себе, которые анализируются при оценке сходства товарных знаков;

- регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена без предварительного отказа по относительным основаниям. Правообладатель не столкнулся с необходимостью каким-либо образом активно отстаивать охраноспособность товарного знака в части отсутствия более ранних прав других лиц на сходные обозначения в отношении однородных товаров (услуг).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №650393.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (14.12.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 (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 (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №650393 представляет собой словесное обозначение «СОВПИВО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «СОВЕТСКОЕ» по свидетельству №563554 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «СОВЕТСКОЕ» по свидетельству №269853 [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак «Sovetskoe» по свидетельству №277619 [3] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №264540 [4] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слова «Советское Игристое»,




выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные в центральной части этикетки. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №271995 [5] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слова «Советское Игристое», «Soviet wine Sparkling», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, желтом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №799470 [6] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слова «Советское ШАМПАНСКОЕ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные в центральной части этикетки. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, черном, золотисто-бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №650393 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных товарных знаков [1-6] показал, показал их несходство.

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что все они содержат словесную составляющую «СОВ», однако данное обстоятельство не свидетельствует о

сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-6], в целом по следующим причинам.

Так, противопоставленные товарные знаки [1-6] содержат словесные элементы «СОВЕТСКОЕ»/«Sovetskoe».

При этом, сравнение оспариваемого товарного знака «СОВПИВО» со словесными элементами «СОВЕТСКОЕ»/«Sovetskoe» противопоставленных товарных знаков [1-6] показало, что сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов, звуков, а также составу гласных и согласных букв.

Следовательно, сходство сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «СОВПИВО» оспариваемого товарного знака не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «СОВПИВО» является аббревиатурой, образованной от словосочетания «советское пиво», является неубедительным, поскольку при обращении к словарно-справочным источникам было выявлено следующее.

Так, коллегия отмечает, что если рассматривать словесный элемент «СОВПИВО» оспариваемого товарного знака, как состоящий из двух словесных элементов: «СОВ» и «ПИВО», то при обращении к словарю сокращений русского языка <https://www.sokr.ru>, было выявлено, что словесный элемент «СОВ» является сокращением от слов:

1. СОВ – современный;
2. СОВ – система обратного водоснабжения;
3. СОВ – система очистки воды;
4. СОВ – система оптимизации выбросов;
5. СОВ – система обнаружения вторжений;

6. СОВ – совет;
7. СОВ – советский;
8. СОВ – совершенный вид;
9. СОВ – составление отчётной ведомости;
10. СОВ – стойкое отравляющее вещество, стойкие отравляющие вещества.

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что оспариваемое обозначение может нести различную семантику и образы (например, современное пиво; совершенное пиво).

Таким образом, сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации и, следовательно, не являются сходными по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Кроме того, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [4-6] различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-6] по-разному воспринимаются потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №650393 и противопоставленных товарных знаков [1-6], показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «пиво» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного товарного знака [1] и товарам 33 класса МКТУ

«алкогольные напитки (за исключением пива) аперитивы, вина, игристые вина, вино из виноградных выжимок, коктейли, напитки алкогольные содержащие фрукты, напитки полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, сидры, экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» противопоставленных товарных знаков [2-6], поскольку относятся к одной категории товаров «алкогольные напитки», соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-6] вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №650393 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

В Роспатент 05.06.2023 поступило обращение на имя Заместителя руководителя Роспатента Виктории Геннадьевны Галковской доводы которого по сути повторяют доводы, приведенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, не требуют дополнительного анализа.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №650393.**