

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «Славпром», Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715411, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2019715411, поданной 04.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019715411 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 (1), 6(2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ВИНА», который в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, кроме «*вина; вино из виноградных выжимок*», способен ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров и, следовательно, в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «» по свидетельству №409655 с приоритетом от 05.09.2008 – (1), зарегистрированным на имя Глобал Беверидж Индастриз Птс. Лтд., Сингапур, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству №565930 с приоритетом от 30.01.2014 – (2), зарегистрированным на имя ООО «Сельскохозяйственное предприятие Раевское», Краснодарский край, г. Новороссийск, станица Раевская, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Роспатент 21.06.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ следующими позициями «*вина; вино из виноградных выжимок*», что позволяет снять основания для отказа по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019715411 в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ;

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-542/2019 от 06.07.2021 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного

товарного знака  в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», всех товаров 33 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТ» «продвижение товаров 33-го класса (для третьих лиц)»;

- указанные выше обстоятельства устраняют препятствие для регистрации товарного знака по заявке № 2019715411 для уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

С возражением заявителем был представлен оригинал письма-согласия – [1].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019715411 в отношении уточненного перечня товаров.

При подготовке к заседанию коллегии согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Даманские» сходен с географическим названием Таманский (Таманский полуостров, сокращенное название Тамань). Таманский полуостров расположен в Краснодарском крае и является известным винодельческим регионом России, здесь выращивается до половины всего российского урожая винограда технических и столовых сортов, расположено несколько винодельческих заводов. Основные сорта, используемые для изготовления вин – Алиготе, Совиньон блан, Шардонне, Рислинг из белых и Каберне совиньон, Мерло, Пино нуар, Цимлянский черный и Саперави из красных.

Таким образом, заявленное обозначение в целом порождает в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товара и

местонахождения изготовителя, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель расположен в г. Славянск-на-Кубани, Славянский район.

С учетом изложенного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса

В поступивших 05.09.2021 пояснениях, заявитель представил свои доводы, относительно дополнительных оснований, указанных коллегией, которые сводятся к следующему:

- ЗАО «Славпром» - это современное винодельческое предприятие с перерабатывающей мощностью 8500 тонн винограда и плодов. Производство вина осуществляется из винограда, выращенного на собственных виноградниках, расположенных в станице Раевской, уникальной зоне Краснодарского края, на границе Анапского и Новороссийского районов, а также на виноградниках, расположенных в Крымском районе, в окрестностях поселка Даманка;

- начиная с 2010 года, заявитель производит винодельческую продукцию под обозначением «Даманские вина», которая стала известна потребителю.

В подтверждение указанных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Лицензия № 051992 от 06.06.2010, выданная Департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, на осуществление розничной продажи спиртных напитков в полном ассортименте;

2. Лицензии, выданные Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой продукции, за 2012, 2014, 2017, 2020;

3. Паспорт качества №5843/1/2 на этикеточную продукцию «Даманские вина»;

4. Выборка товарно-транспортных накладных;

5. Договор №08/0310 от 18.03.2010;

6. Сведения из ЕГАИС;

7. Соглашение на применение знака краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» от 21.05.2018;

8. Сертификат PROD EXPO «Каберне Даманское», 2018г.;

9. Диплом международного профессионального конкурса Ялта. Золотой грифон, «каберне Даманское», 2017г.;

10. Сертификаты кошерности;

11. Финансовая справка о реализации серии вина «Даманские вина» с 01.01.2008 по 02.09.2021гг.;

12. Выдержки из газет «Кубанские новости», за 2017г.; «Вольная Кубань»; «Аргументы и факты».

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 02.10.2021 было принято решение «удовлетворить возражение, поступившее 21.06.2021, изменить решение Роспатента от 19.02.2021 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019715411 с учетом дополнительных оснований».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2022 по делу № СИП-1349/2021 признано недействительным решение Роспатента от 02.10.2021 как не соответствующее пунктам 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В решении суда отмечено, что словесный элемент «Даманский» является топонимом, обозначающим название небольшого ныне китайского (до 1991 г. советского) острова. С учетом данного обстоятельства установленная Роспатентом на основании фонетического сходства ассоциативная связь словесного элемента «Даманский» с названием географического объекта «Таманский», по меньшей мере, не является единственно вероятной.

Также Роспатент при рассмотрении настоящего дела не дал каких-либо пояснений относительно довода заявителя о нарушении принципов правовой определенности, а именно в не учете административным органом своей ранее выраженной правовой позиции при регистрации сходного до степени смешения с

заявленным обозначением товарного знака «» по свидетельству №409655 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства постановлением Президиумом Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2022 по делу № СИП-1349/2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2022

по этому же делу оставлено без изменения, а кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

При этом, в указанном выше постановлении Президиум Суда по интеллектуальным правам считает ошибочной ссылку суда первой инстанции на нарушение Роспатентом принципа правовой определенности, поскольку в рассматриваемой ситуации товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 409655 был зарегистрирован не на имя общества, а на имя другого лица, расположенного в ином регионе Российской Федерации, в связи с чем нарушение принципа правовой определенности со стороны Роспатента отсутствует.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 14.03.2023 по делу № СИП-1349/2021 в передаче кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности отказать.

По указанным причинам решение Роспатента от 02.10.2021 было признано недействительным, возражение, поступившее 21.06.2021, направлено на повторное рассмотрение с учётом выводов суда.

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

С учетом даты (04.04.2019) поступления заявки № 2019715411 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



Заявленное обозначение по заявке № 2019715411 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в темно-коричневом, белом цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 33 класса МКТУ следующими позициями «вина; вино из виноградных выжимок», что позволяет снять основания для отказа по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса, указанные в заключении по результатам экспертизы.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в отношении товаров 33 класса МКТУ уточненного перечня, словесный элемент «ВИНА», где вино – это алкогольный напиток, крепостью 9-16 % об. для натуральных вин и крепостью 16-22 % об. для крепленых вин, получаемый полным или частичным спиртовым брожением виноградного сока, иногда с добавлением спирта и других веществ, см. сайт <https://ru.wikipedia.org/> является неохраемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2), статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны следующие товарные знаки:



- «  » по свидетельству №565930 – (1). Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

- «  » по свидетельству №409655 – (2). Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ;

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.



Правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2019715411 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественными, в силу того, что включают разные словесные элементы «РАЕВСКИЕ» - «ДАМАНСКИЕ», выполнены в разном цветовом сочетании, коллегия принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, учитывает представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.



Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», всех товаров 33 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров 33-го класса (для третьих лиц)» досрочно прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-542/2019 от 06.07.2021. Таким образом, правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров, неоднородных товарам уточненного перечня.

С учетом изложенного заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Даманские», который представляет собой прилагательное, образованное от названия географического объекта – хутор Даманка, Крымского района, в окрестностях которого расположены крупные винодельческие и виноградарские хозяйства - ЗАО «Агрофирма «Родина», ООО «КВЗ «Агро», ООО «Мистраль Вайн», ООО «Шато Шуго», см. информацию на сайте <https://www.призыв24.pф/selskoe-hozjajstvo/47656-v-krymskom-rajone-zavershaetsja-zakladka-novyh-molodyh->

vinogradnikov?ysclid=lfavrqdwib725975098), в связи с чем указывает на место производства товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Поскольку словесный элемент «Даманские» указывает на определенное место производства товаров, то в отношении уточненного перечня товаров, которые представляют собой «вина», заявленное обозначение в целом может порождать в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товара и месте нахождения изготовителя, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель расположен в г. Славянск-на-Кубани, Славянский район и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В поступивших 22.02.2023 пояснениях, заявитель представил свои доводы, относительно указанного выше довода коллегии, которые сводятся к следующему:

- заявитель неоднократно подавал заявки на регистрацию товарных знаков, включающих словесный элемент «Даманские» в отношении товаров 33 класса МКТУ



(заявка №2015713542 и  заявка №2012716174 (по заявкам приняты решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 01.12.2016 и от 30.01.2014, соответственно);

- заявитель сокращает перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2019715411, путем добавления к каждой позиции «*произведенные в хуторе Даманка*»;

- заявитель представляет договоры купли-продажи винограда за 2003-2005, 2007-2012, 2014гг. [13], подтверждающие наличие его связи с хутором Даманка.

Анализ представленных материалов показал, что заявитель является производителем и поставщиком алкогольной продукции, включая вина. Для осуществления своей деятельности им были заключены договоры с Закрытым акционерным обществом «Агрофирма «Родина», расположенным в хуторе Даманка, Крымский район, Краснодарского края, согласно которым заявитель закупал

технические сорта винограда (Каберне, Мерло, Саперави, Шардоне и др.) для последующей его переработки [13].

С учетом представленным материалов и уточнения перечня товаров 33 класса МКТУ *«вина; вино из виноградных выжимок»* путем добавления к каждой позиции *«произведенные в хуторе Даманка»* отсутствуют основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.06.2021, изменить решение Роспатента от 19.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019715411.