

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2021, поданное ООО «Шато Ай-Петри», Республика Крым (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701359, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020701359 было подано 16.01.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701359 было принято 19.01.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено,

что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» с 2018 года, в результате чего у потребителя может возникнуть не соответствующее действительности представление о связи производителя алкогольных и слабоалкогольных напитков под обозначением по заявке №2020701359 с ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ».

Введение потребителей в заблуждение обусловлено возможностью возникновения у потребителей ошибочных ассоциативных представлений о производителе продукции, маркированной обозначением по заявке №2020701359, имитирующим внешний вид этикетки вина «Сокровища Крыма», вводимого в гражданский оборот ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» и приобретшего узнаваемость и репутацию у потребителей.

В подтверждение указанных доводов в заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на Интернет-ресурсы, содержащие соответствующую информацию.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.05.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к тому, что вывод о возможности введения потребителя в заблуждение сделан Роспатентом на основании доводов ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ», изложенных в обращении этого лица, поступившего в период проведения экспертизы заявленного обозначения, и на основании документов, приложенных к этому обращению, при этом эти документы не подтверждают ни факт введения в гражданский оборот вина со сходной этикеткой до даты подачи настоящей заявки на регистрацию товарного знака, ни наличие ассоциативной связи, которая способна породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе товара, маркированного заявлением обозначением.

Анализируя документы, приложенные к обращению ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ», заявитель обращает внимание на следующее:

- в представленных декларациях о соответствии, информации из Федерального реестра алкогольной продукции, наградах и дипломах, договорах и накладных отсутствует внешний вид этикетки, которая использовалась на вине «Сокровища Крыма»;
- справка об объемах продаж алкогольной продукции не может рассматриваться как относимое и допустимое доказательство, поскольку она подготовлена заинтересованным лицом - ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ»;
- фотографии товара с этикеткой и фотографии товара на полках магазинов также не могут служить доказательством введения в гражданский оборот товара до даты приоритета товарного знака, поскольку данные документы не содержат дату и время распечаток и фотографий;
- доказательств того, что этикетка «Сокровища Крыма» стала использоваться ранее даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, в дело не представлены;
- сам по себе факт использования этикетки, на которой размещено стилизованное изображение замка «Ласточкино гнездо», до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака иным производителем, не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;
- наличие разрешительной документации на выпуск продукции, наличие договоров и накладных не свидетельствует о возникновении у потребителя ассоциативной связи между выпускаемой продукцией и лицом, подавшим обращение (ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ»).

В возражении также приведена информация о заявителе (ООО «Шато Ай-Петри») и о лице, подавшем обращение - ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ».

ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» было создано в 2010 году и зарегистрировано в Украине с целью производства и розлива вина, которое

впоследствии распространялось на территории Российской Федерации. Учредителем и генеральным директором общества была Голобородько Ю.А.

ООО «Шато Ай-Петри» было зарегистрировано в Российской Федерации 05.09.2019 после выхода из состава учредителей ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» Голобородько Ю.В., которая вместе с дистрибутором ООО «Экспресс Вин» являются учредителями ООО «Шато Ай-Петри». В настоящее время Голобородько Ю.В. является единственным учредителем заявителя.

Таким образом, ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» и заявитель были созданы одним и тем же лицом для производства вина, а введение вина в гражданский оборот осуществлялось учредителем заявителя (ранее в лице ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ») и ООО «Экспресс Вин».

Тем самым, ООО «Экспресс Вин» (учредитель заявителя) являлся одним из лиц, которое имело прямое отношение к доведению до потребителя вина. Заявитель, учредителем которого являлось ООО «Экспресс Вин» и Голобородько Ю.А. осуществляет производство вина, для которого используется этикетка, воспроизводящая заявленное обозначение.

В связи с тем, что оба лица (заявитель и лицо, подавшее обращение) до подачи одним из них заявки на регистрацию товарного знака использовали данное обозначение совместно, а соответственно, ассоциация потребителей с любым из них ложной не будет, такой частный спор не может быть разрешен на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель, просит отменить решение Роспатента от 19.01.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

В дополнение к возражению заявителем представлено Заключение Лаборатории социологической экспертизы, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 15 января по 01 апреля 2021 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей алкогольной продукции, а именно: вина, вина из виноградных выжимок, игристых вин, бренди

(33 класс МКТУ) (далее - Заключение Лаборатории социологической экспертизы).

В период рассмотрения возражения в палате по патентным спорам в Роспатент поступило обращение ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» (далее – лицо, подавшее обращение). К обращению приложены следующие документы:

- заявление о недобросовестной конкуренции от 29.05.2020;
- решение Федеральной антимонопольной службы России по делу №АК/40935/21 от 21.05.2021.

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

С учетом даты (16.01.2020) поступления заявки №2020701359 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения, в частности, требованиям статьи 1483 настоящего Кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса, в случае поступления такого обращения, содержащиеся в нем доводы учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , представляющее собой этикетку оригинальной формы с волнистыми краями верхней и нижней части, на бежевом фоне которой в две строки расположены словесные элементы «Исторический КРЫМ», при этом слово «Исторический» выполнено оригинальным шрифтом, строчными с первой заглавной буквой, стилизованными под рукописный текст, а слово «КРЫМ» - заглавными буквами русского алфавита.

В центральной части этикетки расположен изобразительный элемент в виде карандашного рисунка замка, в котором угадывается памятник архитектуры Крыма – «Ласточкино гнездо». В нижней части этикетки расположена полоса, выполненная с эффектом плавного перелива оттенков желтого и коричневого сочетания цветов.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в бежевом, черном, сером, светло-сером, темно-сером, коричневом, светло-коричневом, желтом, бежево-желтом, желто-коричневом цветовом сочетании в отношении следующих товаров:

32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические;nectары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмельевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для приготовления напитков. аперитивы; арак; байцю [китайский алкогольный напиток]; бренды; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; 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; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртов.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

В период проведения экспертизы заявленного обозначения в Роспатент поступило обращение ООО «Винный Дом Фотисаль» (далее – Обращение), к которому были приложены материалы, свидетельствующие о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, которые были приняты во внимание при вынесении решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701359.

Согласно материалам, приложенным к Обращению, до даты подачи



(16.01.2020) заявки на регистрацию заявленного обозначения « » в качестве товарного знака, в гражданский оборот на территории Российской Федерации как минимум с 2018 года в значительных количествах вводились товары 33 класса МКТУ (линейка вин «Сокровища КРЫМА»), маркированные обозначением, обладающим высокой степенью сходства с заявленным обозначением: оба обозначения, представляющие собой этикетку, имеют сходное композиционное решение - словесные элементы «Исторический КРЫМ» и «Сокровища КРЫМА», выполненные идентичным оригинальным шрифтом в две строки, занимают одинаковое положение в верхней части этикеток, в центральной части этикеток расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизацию под карандашный рисунок памятника архитектуры «Ласточкино гнездо».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в цветовом сочетании, близком к гамме цветов в этикетке линейки вин «Сокровища КРЫМА»: бежевые тона в качестве фона, основной изобразительный элемент (рисунок замка «Ласточкино гнездо») выполнен в темно-сером цвете в стиле рисунка грифельным

карандашом, буквы основных словесных элементов («Исторический КРЫМ» и «Сокровища КРЫМА») выполнены черным цветом.

Объемы реализации линейки вин с этикеткой «Сокровища КРЫМА», сходной с заявленным обозначением в период с января 2018 года по декабрь 2019 года подтверждаются справкой, приложенной к Обращению: за этот период продано 5 867 596 бутылок на сумму 674 483 576 рублей, при этом продукция реализовывалась в крупных сетевых продовольственных магазинах (Магнит, Лента, Лого-Т, Столица и др.) на территории Российской Федерации, включая регионы Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный, включая Республику Крым.

Кроме того, из документов, приложенных к Обращению, следует, что вина под обозначением «Сокровища Крыма» были представлены на XX дегустационном конкурсе в рамках Международной ярмарки «ПРОДЭКСПО», которая проводилась в Москве в 2018 году, подтверждением чего служат представленные почетные дипломы, в частности, золотой и серебряной медалью конкурса было награждено ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» за превосходное качество вин «Сокровища Крыма» (вино столовое полусладкое Бастардо и вино игристое белое Брют).

Таким образом, документы, приложенные к Обращению, свидетельствуют о том, что российский потребитель до даты подачи заявленного обозначения на регистрацию в качестве товарного знака обладал информацией о винах, маркированных этикеткой, обладающей высокой степенью сходства с заявленным обозначением, производителем которого являлось и является в настоящее время ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» - лицо, подавшее обращение.

Доводы, изложенные в Обращении, касающиеся длительности и объемов производства вин линейки «Сокровища КРЫМА», нашли свое подтверждение в решении Федеральной антимонопольной службы от 21.05.2021 по делу № 08/01/14.6-61/2020 (далее – решение ФАС) о нарушении антимонопольного законодательства по заявлению ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ»,

выразившиеся в недобросовестной конкуренции, связанной с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации вин под наименованием «Исторический Крым», имитирующих продукцию ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» (вин под наименованием «Сокровища Крыма»).

К заявлению были приложены документы, свидетельствующие о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации линейки вин «Сокровища КРЫМА» до даты подачи заявки №2020701359, которые были приняты во внимание при вынесении решения ФАС.

Так, в решении ФАС, в частности, было отмечено общее количество вин линейки «Сокровища Крыма», произведенного и реализованного по состоянию на апрель 2020 года (8 143 406 бутылок на общую сумму 953 666 061, 99 рублей).

Кроме того, было установлено, что дизайн этикетки вина «Сокровища Крыма» разработан дизайнерами ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» в 2015 году и с тех пор не претерпел существенных изменений, при этом запоминающимся элементом данной этикетки является изображение памятника архитектуры – «Ласточкино гнездо» (Крым, 1912г.), выполненного графически в стиле рисунка грифельным карандашом темно-серым цветом на бежевом фоне.

Факт использования данного дизайна подтвержден сведениями Федерального реестра алкогольной продукции Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, а также протоколами согласования оригинал-макетов от 26.03.2015 на печать типографией этикеток для маркировки одной из первых партий вина, договорами поставки с ООО «РОСПАК» от 23.05.2014 № 15/14 и спецификациями от 17.04.2015 №18 и 20.05.2015 №20 на изготовление и поставку этикеток, товарными накладными на отгрузку этикеток.

Факт оборота вина под наименованием «Сокровища Крыма» также подтвержден документально договорами поставки, товарными и товарно-

транспортными накладными, декларациями о соответствии на алкогольную продукцию.

Объектом рассмотрения ФАС России явились вина под наименованием «Исторический Крым» в упаковке, имитирующей упаковку вина «Сокровища Крыма» производителем которых является ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» - лицо, подавшее обращение:



Под имитацией внешнего вида товара понимается своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров.

Оценив в совокупности все имеющиеся в деле доказательства и обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения дела, Комиссия ФАС России пришла к выводу о том, что вина, маркированные этикеткой с обозначением «Исторический КРЫМ», являются имитацией вин «Сокровища Крыма» производства ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ».

В решении ФАС отмечено, что введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации вина «Исторический Крым» в упаковке, имитирующей оформление упаковок вина «Сокровища Крыма», способно привести

к смешению с товаром производства ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ», результатом чего является ошибочный выбор потребителя при приобретении товара.

В свете указанного решения ФАС коллегия полагает неубедительными доводы возражения относительно отсутствия доказательств введения в гражданский оборот вина, маркированного этикеткой, сходной с заявлением обозначением до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Коллегия также критически относится к выводам, которые содержатся в Заключении Лаборатории социологической экспертизы, которое представлено заявителем в подтверждение доводов возражения, поскольку его результаты вызывают сомнения в их объективности и достоверности.

Целью данного исследования являлось «...определение наличия или отсутствия сходства до степени смешения ... с точки зрения потребителей алкогольной продукции, а именно: вина, вина из виноградных выжимок, игристых вин, бренди...» между товарным знаком по свидетельству №770391 «Сокровища Крыма» и комбинированными обозначениями по заявке № 2020701803 и по заявке №2020701359 «Исторический Крым» на дату проведения опроса (с 15.01.2021 по 01.04.2021), а также «определение наличия или отсутствия факта использования» на этикетках «Исторический Крым» товарного знака №770391 «Сокровища Крыма» или обозначения, сходного с ними до степени смешения, или на этикетках «Сокровища Крыма» обозначений по заявке №2020701803 и №2020701359, а также определение возможности по изображению замка «Ласточкино гнездо» идентифицировать товары конкретного производителя.

Согласно полученным результатам 86% респондентов отмечают, что товарный знак «Сокровища Крыма» по свидетельству №770391 не ассоциируется у них с каким - либо другим конкретным обозначением, включая обозначения «Исторический Крым» по заявкам №№ 2020701803, 2020701359 (заявленное обозначение), при этом 75% опрошенных считают, что смогут отличить товарный знак по свидетельству №770391 от обозначений по заявкам № 2020701803 и

№2020701359, а 76% опрошенных смогут отличить обозначение на этикетке «Сокровища Крыма» от обозначений по заявкам № 2020701803 и № 2020701359.

Также результаты данного социологического опроса свидетельствуют о том, что «... в настоящее время большинство опрошенных (83%) отмечают, что при взгляде на изображение замка «Ласточкино гнездо» у них не возникает ассоциаций ни с каким конкретным производителем», а 72% опрошенных ассоциируют изображение замка «Ласточкино гнездо» с тем, что данное вино производится в Крыму – месте нахождения замка.

Коллегия полагает некорректными формулировки вопросов, касающихся сравнения товарного знака по свидетельству №770391 и обозначений по заявкам №2020701803 и № 2020701359 с этикетками, размещенными на бутылке, при этом мнение респондентов нельзя признать объективным и обоснованным, поскольку оно получено без учета признаков тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, установленных, исходя из положений Кодекса и Правил, применяемых при экспертизе товарных знаков, а также без учета методических подходов, выработанных при таком анализе, в силу чего мнение респондентов об отсутствии сходства между этими обозначениями, в данном случае, является лишь их частным мнением, учитывая установленный ФАС факт имитации этикеток. Кроме того, все выводы данного исследования относятся к ситуации «на сегодняшний день».

Представляется, что выводы, полученные в результате обработки ответов респондентов на некорректно поставленные вопросы, являются неподтвержденными умозаключениями авторов исследования, что свидетельствует о нацеленности исследователей на определенный результат, идущий вразрез цели проведения объективного анализа тестируемых обозначений.

Таким образом, в целом данное исследование не может служить подтверждением довода возражения об отсутствии доказательств наличия ассоциативной связи с товарами (линейкой вин «Сокровища Крыма»), произведенными ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ», возникшей у потребителя в связи с заявленным обозначением на дату (16.01.2020) подачи заявки №2020701359.

Поскольку возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров может возникать, в том числе, при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными теми, в отношении которых спрашивается правовая охрана товарного знака, коллегия полагает, что вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара, маркированного этим обозначением, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, следует признать обоснованным и в отношении товаров 32 класса МКТУ, неоднородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.05.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 19.01.2021.