

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014 (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.11.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 696970, поданное Туаршевым Муратом Аслановичем, г. Мытищи (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «А Ш Х А Р Д А Ц» с приоритетом от 25.06.2018 по заявке № 2018726132 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.02.2019 за № 696970. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Абхазское Традиционное Виноделие», г. Сухум (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 696970 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 696970 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу,

подавшему возражение, товарным знаком «АШХАРДАЦ» по свидетельству № 394728, имеющим более ранний приоритет (от 07.10.2008) и зарегистрированным в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.

В возражении указано о тождестве сравниваемых товарных знаков, а также подробно рассмотрена однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые товарные знаки. При этом анализ проведен с учетом перечня товаров, указанных в свидетельстве № 394728 на дату регистрации оспариваемого товарного знака. Дополнительно отмечается, что даже на дату подачи возражения перечень противопоставленной регистрации содержит товары, которые являются однородными всем товарам оспариваемой регистрации, в частности, правовая охрана товарного знака лица, подавшего возражение, действовала в отношении товара «пиво», который является однородным всем товарам 33 класса МКТУ оспариваемого перечня, а также в отношении иных безалкогольных напитков, которые однородны товарам 32 класса МКТУ, указанным в свидетельстве № 696970.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 696970 недействительным в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 394728 и 696970, в том числе, сведения о продлении срока действия исключительного права, сведения о внесении изменений в перечень товаров.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, а также дополнения к отзыву в которых выразил несогласие с доводами возражения в части возможности применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации, поскольку, по его мнению, важным является учет правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, отраженной в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-558/2018, принятом по результатам рассмотрения кассационной жалобы на решение Суда по интеллектуальным правам об отказе в удовлетворении искового заявления о досрочном частичном

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 394728 вследствие его неиспользования по той причине, что на момент судебного разбирательства исключительное право ответчика на спорный товарный знак прекратило свое действие. Правообладатель настаивает, что в период между датой истечения правовой охраны противопоставленного в возражении товарного знака и датой внесения в Госреестр записи о продлении срока охраны этого товарного знака исключительное право отсутствует, следовательно, произведенная регистрация оспариваемого товарного знака соответствует закону.

Правообладателем представлено постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам.

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

С учетом даты (25.06.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 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 «А Ш Х А Р Д А Ц» по свидетельству № 696970 (приоритет от 25.06.2018) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении товарный знак «АШХАРДАЦ» по свидетельству № 394728 (приоритет от 07.10.2008), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку являются словесными, представляют собой одно то же слово, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку, следовательно, совпадают во всех элементах.

Что касается однородности товаров, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 696970, и

товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 394728, то коллегией установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 394728 действует в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые относятся к водам и безалкогольным напиткам, экстрактам и составам, используемым для их изготовления.

Перечисленные в перечне свидетельства № 696970 товары 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; 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; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; 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 изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков»*, исходя из их вида, свойств и назначения, следует отнести к водам и безалкогольным напиткам, товарам, являющимся сырьем для их производства, что свидетельствует об их однородности товарам, перечисленным в противопоставленной регистрации, по роду (виду), назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. Сусло – спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся полуфабрикатом производства алкогольной продукции. Спиртосодержащая пищевая продукция – пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема готовой продукции.

Таким образом, товары 32 класса МКТУ *«вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»*, а также все товары 33 класса МКТУ оспариваемой регистрации относятся к алкогольной продукции, а также к сырью для ее изготовления, поэтому не являются однородными товарам противопоставленной регистрации.

С учетом вышеизложенного часть товаров 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородна товарам, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 394728. Следовательно, у коллегии имеются основания для признания регистрации оспариваемого товарного знака не соответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя о возможности неприменения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в ситуации, когда правовая охрана противопоставленного товарного знака продлевалась таким образом, что запись о продлении сделана позднее даты истечения срока правовой охраны, исчисляемого, по общему правилу, с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, то коллегия отмечает следующее.

Положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на урегулирование случаев, когда обозначения или товарные знаки (с учетом статьи 1512 Кодекса) могут затронуть права, приобретенные ранее третьими лицами. Такие обозначения и товарные знаки подлежат отклонению или признанию недействительными.

Для целей применения положений указанной нормы используется понятие приоритета. В данном случае товарный знак по свидетельству № 696970 нарушает права иного лица на тождественный товарный знак, зарегистрированный для однородных товаров и имеющий более ранний приоритет.

В отношении довода лица, подавшего возражение, озвученного в ходе рассмотрения возражения на заседании от 26.05.2020, основанного на объеме правовой охраны противопоставленного товарного знака, действовавшего на дату подачи возражения, согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 173 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса о необходимости учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения, применяется для целей недопущения признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности.

Таким образом, указанные положения применяются для сохранения правовой охраны оспариваемого товарного знака, регистрация которого могла быть признана несоответствующей законодательству на дату подачи заявки.

В рассматриваемом случае в регистрацию противопоставленного товарного знака неоднократно вносились изменения, в том числе, касающиеся объема его правовой охраны. Исключение товара «*пиво*» из перечня регистрации «старшего» товарного знака устранило возможное нарушение прав лица, подавшего возражение, поскольку оно этими правами более не обладает.

Ввиду изложенного коллегия считает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 696970 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, только в отношении части товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольной продукции, перечисленных выше.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 696970 недействительным в отношении товаров 32 класса – «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; 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; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; 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 изготовления газированной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».**