


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.03.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АШАН», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229754, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001709889 с приоритетом от 04.04.2001 зарегистрирован 29.11.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №229754 в отношении товаров 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "РАДОМИЛА" Санкт-Петербург. В настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг знак принадлежит ООО "РСС ИНВЕСТМЕНТС", 194291, Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольника, над которым расположено стилизованное изображение восходящего солнца. На фоне прямоугольника расположены словесные элементы «SUN», «VINE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита; словесные элементы «SUNVINE», «TRADE MARK», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Между словесными элементами «SUN», «VINE» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения грозди винограда. Знак охраняется в белом, черном, бордовом, красном, оранжевом, желтом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.03.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №229754 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1, пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается следующим. Арбитражным судом Московской области рассматривается дело А41-110531/2019 о незаконном использовании оспариваемого товарного знака по иску правообладателя, в том числе к ООО «АШАН», реализующего вина, маркируемые обозначением «Sun Wine»;

- элементы товарного знака «VINE», «SUNVINE» не подлежат охране;

- словесный элемент «VINE» может быть переведено «vine - сущ [vain] лоза, виноградная лоза, виноград, виноградник, лиана, виноградарство, вино», воспринимается как вид товара, либо как сырье для его производства. «SUN» имеет перевод на русский язык «солнечный»;

- оспариваемый товарный знак используется для маркировки виноградного вина. Под вином понимается «алкогольный напиток (крепость: натуральных — 9—16 % об., крепленых — 16—22 % об.), получаемый полным или частичным спиртовым брожением виноградного сока»;

- таким образом, применительно к оспариваемому товарному знаку слово «VINE» воспринимается для любого лица, либо как вино - то есть указывает исключительно на вид товара, либо может восприниматься в качестве винограда, то есть основного сырья для производства данного товара;

- учитывая правила перевода с английского языка на русский, слово «SUN» в оспариваемом товарном знаке не может быть переведено в отрыве от слова «VINE», и в данном случае может быть переведено в качестве прилагательного «солнечное».

- при указанных обстоятельствах слово «SUNVINE» может быть переведено как «солнечное вино», «солнечный виноград»;

- в России существует вид (сорт) винограда «Солнечный», в частности согласно данным с сайтов <https://procvetok.com/ru/plants/fruit-plants-solnechnyj>, <https://vinograd.info/sorta/stolovve/solnechnyi.html> и иных: «Солнечный - ранний столовый сорт винограда, созревающий примерно в одни сроки с Королевой виноградников. Устойчив к паутинному клещу, обладает повышенной устойчивостью к милдью (в неблагоприятные годы требует одного резервного опрыскивания). Не отличается повышенной устойчивостью к оидиуму и серой гнили ягод и т.д.»;

- таким образом, обозначение «SUNVINE», также представляет из себя указание на сырье, из которого возможно производится вино правообладателя. Данная ассоциация усиливается также ввиду того, что изобразительный элемент в виде грозди винограда, очень схож с внешним видом данного винограда;

- на момент приобретения товарного знака и в настоящее время правообладатель не является лицом, которое производит или вправе производить, продавать, реализовывать вино, так как не обладает соответствующей лицензией;

- продукция, маркируемая оспариваемым товарным знаком, не известна. Сведений об использовании оспариваемого товарного знака для маркировки вина не выявлено.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №229754 недействительной в отношении всех товаров 33 класса МКТУ – «вина». В случае, если в признании регистрации товарного знака по свидетельству № 229754 будет отказано, лицо, подавшее возражение, просит включить элементы товарного знака «VINE», «SUNVINE» в качестве неохраняемых элементов.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия искового заявления правообладателя;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя;
3. Копия страницы сети интернет (словарь) https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=vine&lang=en-ru;
4. Копия страницы сети интернет (сведения о продукте - вино) <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE>;
5. Копия страницы сети интернет (сведения о сорте винограда) <https://procvetok.com/ru/plants/fruit-plants-solnechnvi>;
6. Копия страницы сети интернет (сведения о сорте винограда) <https://vinograd.info/sorta/stolovye/solnechnyi.html>;
7. Копия страницы сети интернет (результат поиска на портале Яндекс по запросу «Вино Sunvine купить»);
8. Копия страницы сети интернет (результат поиска на портале Google по запросу «Вино Sunvine купить»).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «АШАН» в своем возражении не приводит применимых положений закона, на основании которых возможно признать предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным;

- в материалах возражения не содержится ни единого словарного или энциклопедического источника, свидетельствующего о том, что «SUNVINE» в переводе с какого-либо языка на русский означает «солнечное вино», «солнечный виноград». Также не приведено каких-либо источников, что данное обозначение воспринимается потребителями Российской Федерации в таком значении;

- в возражении не приведено достаточных доказательств того, что отдельные элементы оспариваемого товарного знака воспринимаются потребителями в отрыве от остальных элементов. С учетом единообразного шрифтового исполнения, размера букв, цветового сочетания, визуального расположения на одной линии слово «VINE» воспринимается потребителями в привязке к слову «SUN», образуя с ним единую композицию;

- также подтверждает ассоциативную взаимосвязь слов «SUN» и «VINE» в сознании потребителя словесный элемент «SUNVINE», выполненный слитно в нижней части оспариваемого товарного знака;

- правообладателем оспариваемого товарного знака был выявлен ряд зарегистрированных товарных знаков, действующих на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, которые включают словесный элемент «VINE», который не исключен из самостоятельной правовой охраны;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака, в том числе «SUN», «VINE», «SUNVINE» не являются описательными и не могут быть признаны неохраняемыми.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2020 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №229754.

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

С учетом даты приоритета (04.04.2001) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520 1, введенным в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта.

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный

характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.


Элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3 (2.1) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, содержащих элементы, являющиеся способными ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности. Обозначение признается вводящим в заблуждение, если вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде прямоугольника, над которым расположено стилизованное изображение восходящего солнца. На фоне прямоугольника расположены словесные элементы «SUN», «VINE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита; словесные элементы «SUNVINE», «TRADE MARK», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Между словесными элементами «SUN», «VINE» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения грозди винограда. Знак охраняется в белом, черном, бордовом, красном, оранжевом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, представлены документы [1], из которых следует, что Арбитражным судом Московской области рассматривается дело №А41-110531/2019 о пресечении использования товарных знаков по иску компании ООО «РСС Инвестментс» (правообладателя оспариваемого товарного знака) к ООО «АШАН» о неправомерном использовании товарного знака.

По мнению правообладателя оспариваемого товарного знака, реализация в магазинах ООО «АШАН» вина, маркированного обозначением «Sun Wine», нарушает его права как правообладателя товарного знака по свидетельству №229754.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «АШАН» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229754 в отношении товаров 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Коллегия также отмечает, что по тексту возражения лицо, его подавшее, утверждает, что словесные элементы «SUN» и «VINE» и «SUNVINE» относятся к названию сорта винограда. Однако, в материалах возражения не содержится ни одного словарного или энциклопедического источника, свидетельствующего о том, что словесные элементы «SUN» и «VINE» и «SUNVINE» указывают на сорт винограда и означают «солнечное вино», «солнечный виноград», то есть не доказан

факт того, что указанные словесные элементы являются вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также представляют собой термин, используемый в области деятельности, связанной с производством алкогольной продукцией. Данные [5, 6] представляют собой сведения о сорте винограда «Солнечный». Толкование и перевод на русский язык оспариваемого товарного знака как «солнечный виноград» является субъективным.

Словесный элемент «SUNVINE» оспариваемого товарного знака, написан слитно в одно слово, в связи с чем, не имеет перевода на русский язык, представляет собой фантазийное обозначение и не несет прямого указания на вид, либо сырье, из которого изготавливаются товары 33 класса МКТУ. Даже в случае деления словесного элемента «SUNVINE» товарного знака на части «SUN» и «VINE» товаров 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ с таким видом и свойствами не существует. При этом данных из терминологических словарей, энциклопедий из области виноделия, алкогольной промышленности представлено не было.

В связи с чем, каких-либо недостоверных сведений, ассоциаций относительно товаров и услуг, либо сырья, из которого производится товар, оспариваемый товарный знак не несет.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу о том, что основания для признания товарного знака по свидетельству №229754 несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона в отношении рассматриваемых товаров и услуг отсутствуют.

Вместе с тем, анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Как уже отмечалось выше, оспариваемый товарный знак



«», включает в свой состав словесный элемент «VINE»,

который, несмотря на то, что расположен в одном ряду со словесным элементом «SUN», представляет собой отдельное слово, которое является лексической единицей английского языка и согласно справочной литературе переводятся на русский язык как:

«VINE» - имеет перевод на русский язык «виноград, лоза, вино, виноградник, виноградарство», см. Интернет, словари, PROMT.One. «Вино» - это алкогольный напиток, получаемый полным или частичным спиртовым брожением виноградного сока (иногда с добавлением спирта и других веществ).

Исходя из приведенных толкований, и с учетом того, что обозначение предназначено для сопровождения товаров в хозяйственном обороте, слово «VINE» воспринимается именно как вид товара, а именно «вино».

Таким образом, использование данного слова при сопровождении алкогольной продукции, будет прямо характеризовать саму продукцию, позволяет прийти к выводу о том, что использование обозначения «VINE» на упаковке товаров не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «VINE» будет восприниматься как указание на вид товара, в связи с чем, данный словесный элемент не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №229754 противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в части признания словесного элемента «VINE» в качестве неохраняемого, следует признать убедительным.

Что касается словесных элементов «SUN» и «SUNVINE», коллегия отмечает, что как указано выше, данные элементы являются фантазийными и не указывают на вид товаров, а также не являются характеристикой услуг.

В связи с чем, данные элементы соответствуют пункту 1 статьи 6 Закона.

Неиспользование оспариваемого товарного знака не является предметом настоящего административного разбирательства, в связи с чем данные Интернет [7,

8] в части отсутствия вина «SUNVINE» на рынке не влияют на вышеизложенные выводы коллегии. В рамках данного возражения оценивается правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку с учетом тех оснований и доказательств, которые указаны в возражении.

Вопрос отсутствия лицензии у правообладателя на производство и реализацию винной продукции к существу спора не относится.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2020 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №229754 недействительным частично, исключив из правовой охраны словесный элемент «VINE».