

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 поступившее 16.07.2020 возражение, поданное АО «Симферопольский винодельческий завод», Республика Крым (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639949, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **ЛЕГЕНДА АЙ-ПЕТРИ** с приоритетом от 17.09.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.12.2017 за №639949 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АГРОФИРМА «ЗАВЕТНОЕ», 297550, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Новоселовка, ул. Комсомольская, Россия (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 16.07.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №639949 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны вышеуказанному словесному товарному знаку в отношении всех указанных в свидетельстве товаров 33 класса МКТУ нарушает положения действующего законодательства РФ в области интеллектуальной собственности;

- в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса (действие на дату подачи настоящего возражения) возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. Названная норма Кодекса не конкретизирует понятие заинтересованного лица, не содержит ограничений по видам заинтересованности, по кругу лиц, которые могут быть заинтересованы в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку. В связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), имеющие реальное намерение использовать или уже использующие спорное обозначение в своей хозяйственной деятельности;

- лицо, подавшее возражение, начало фактическую производственную деятельность 11.03.1963 года, предприятие было создано с целью производства и реализации винограда, продуктов переработки винограда, иной сельскохозяйственной продукции, виноматериалов с правом производства вина, водки, коньячной продукции, спирта и иных алкогольных и безалкогольных напитков, осуществляет полный цикл коньячного производства - от виноградарства, выкурки спиртов, выдержки и купажирования до розлива в бутылки. Винный цех имеет 7 линий переработки винограда среднегодовой мощностью 22,4 тыс. тонн винограда. По производству коньячной продукции среднегодовые мощности производства составляют 327,8 тыс. дал., по выдержке коньячных спиртов - 166,7 тыс. дал. Площадь производства составляет 27 Га. (общедоступная информация в сети интернет). Лицо, подавшее возражение - Акционерное общество «Симферопольский винодельческий завод» (адрес: 295492, Республика Крым, г. Симферополь, Московское шоссе, 9-й км, ОГРН 1199112012956) - является правообладателем товарного знака по свидетельству №521081[1], зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- Акционерное общество «Симферопольский винодельческий завод» является широко известным производителем дистиллированных питьевых алкогольных напитков, в частности, бренди (коньяков), а также производимый им товар с использованием словесного элемента АЙ-ПЕТРИ прямо может быть отнесен к категории известного, исторического товара;

- согласно вступившему в законную силу 30.01.2015 г. решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (общедоступная информация на сайте [www.flps.ru](http://www.flps.ru)), товарный знак № 410501 (приложение 2) были установлены следующие фактические обстоятельства:

- в 1979 году коллективом ГП «Симферопольский винодельческий завод» под руководством инженера-технолога коньячного цеха Корниенко В.Н. был создан марочный коньяк «АЙ-ПЕТРИ», а также разработана и зарегистрирована в установленном законом СССР порядке Технологическая инструкция на его производство: ТИ № 8, утвержденная Главплодвинпромом УССР 18.12.79;

- в 1999 году на замену вышеуказанной инструкции ГП «СВЗ» была разработана Технологическая инструкция на производство коньяка марочного «АЙ-ПЕТРИ» ТИУ 202.274-99, утвержденная Главплодвинпромом УССР 05.09.1999;

- в 2006 году ГП «Симферопольский винодельческий завод» была разработана Технологическая инструкция на производство коньяка марочного группы КВВК «АЙ-ПЕТРИ» ТИ 00032744-3863-2006, утвержденная Государственным департаментом продовольствия Министерства аграрной политики Украины 09.03.2006г.;

- в 2008 году к вышеуказанной инструкции ГП «Симферопольский винодельческий завод» были разработаны Изменения №1 к Технологической инструкции на производство коньяка марочного «АЙ-ПЕТРИ» ТИУ 202.274-99, утвержденные Министерством аграрной политики Украины 29.01.2008;

- в 1980 году коньяку «АЙ-ПЕТРИ» был присвоен Государственный Знак качества №405020523;

- по данным дегустационных комиссий марочный коньяк «АЙ-ПЕТРИ», произведенный из коньячных спиртов выдержки не менее 8-10 лет, имеет среднебалльную оценку 9,3 балла;
- за свой 35 летний период существования коньяк «АЙ-ПЕТРИ» производства ГП «Симферопольский винодельческий завод» получил большое количество наград (Золотая медаль международного конкурса «КРЫМ - КОНЬЯК -97», Золотая медаль международного конкурса «КРЫМ - КОНЬЯК - 99», Серебряная медаль крымского конкурса коньяков «ЯЛТА 1995», Серебряная медаль III международного конкурса «КРЫМ - КОНЬЯК - 98», Серебряная медаль выставочного акционерного общества «ЛЕНЭКСПО», 1995», Бронзовая медаль выставочного акционерного общества «ЛЕНЭКСПО», 1996». Золотая медалью (коньяк КВВК «АЙ-ПЕТРИ») международного конкурса «Ялта. Золотой грифон — 2010» и т.д.);
- все это свидетельствует о том, что ГП «Симферопольский винодельческий завод» на протяжении более 35 лет использует знак «АЙ-ПЕТРИ» и обеспечивает гарантии высокого качества продукции под этим обозначением, сделав его хорошо известным потребителям Украины, России и зарубежья;
- в подтверждение вышеизложенного в материалах вышеуказанного административного дела находятся документы, которым была дана соответствующая правовая оценка в период рассмотрения возражения;
- словесный элемент АЙ-ПЕТРИ Ай-Пётри (укр. Ай-Петри, крымско-тат. Ай Петри, Ай Петри, от греч. Аюос; Υλεχος;) — гора в Крымских горах в составе массива Ай-Петринская яйла имеет прямую устойчивую ассоциацию с территорией Республики Крым Российской Федерации, в отношении товаров 33 класса МКТУ он также исторически ассоциируется исключительно с лицом, подавшим возражение. Производство/предложение к продаже товаров 33 класса МКТУ с использованием словесного элемента АЙ-ПЕТРИ любым иным лицом (в частности, правообладателем оспариваемого товарного знака), даже юридически/производственно расположенным на территории Республики Крым, будет являться прямым введением в заблуждение потребителя в отношении производителя товаров 33 класса МКТУ;

- вышеуказанный довод лица, подающего возражение, также подтверждается результатами социологических исследований, проведенных экспертным органом ФГБУН ФНИСЦ РАН «Лаборатория социологической экспертизы» № 67-2020 от 15 июля 2020 года и № 64-2020 от 13 июля 2020 года, согласно которым в настоящее время товарный знак № 521081 «Ай-Петри» обладает высоким уровнем известности, при этом потребители ошибочно полагают, что и в настоящее время и на дату приоритета оспариваемого знака товары под тестируемыми обозначениями производятся и производились одной или разными, но связанными между собой компаниями, в то время как в действительности эти товары производились и производятся разными, никак не связанными между собой компаниями;

- товарный знак «ЛЕГЕНДА АЙ-ПЕТРИ» представляет собой словесное обозначение, не имеющее какой-либо устойчивой семантической конструкции в целом (совместного восприятия слов «ЛЕГЕНДА» и «АЙ-ПЕТРИ») и ассоциации с каким-либо прошлым известным событием, при этом «сильным» элементом в составе обозначения является словесный элемент «АЙ-ПЕТРИ», так как именно он в составе словесного обозначения характеризуется лексическо-смысловой достаточностью. Также именно словесный элемент «АЙ-ПЕТРИ» не требует при его восприятии какого-либо дополнительного домысливания и сам по себе представляет собой исторически известное наименование. Словесный товарный знак «ЛЕГЕНДА АЙ-ПЕТРИ» не обладает какими-либо графическими отличительными признаками, элементами для изначальной различительной способности, выполнен в общепринятом шрифтовом исполнении. В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию;

- оспариваемый знак «ЛЕГЕНДА АЙ-ПЕТРИ» сходен до степени смешения с товарным знаком «АЙ-ПЕТРИ» лица, подавшего возражение, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ,

которые являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак;

- лицом, подавшим возражение, 07.07.2020 г. был также заключен договор №13-20 с Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» (приложение 6). По получению результатов согласно вышеуказанному договору они будут заблаговременно направлены в Отделение 9 ФГБУ ФИПС Федеральной службы по интеллектуальной собственности и в адрес правообладателя оспариваемого товарного знака. Данные дополнительные материалы не будут изменять упомянутые в тексте настоящего возражения мотивы и не будут содержать указание на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639949 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- лицензия на осуществление производства, хранения и поставок произведенной алкогольной продукции (спиртные напитки - коньяки, кальвадосы, водки виноградные) [2];

- выписка из ЕГРЮЛ [3];

- заключения № 67-2020 от 15 июля 2020 года и № 64-2020 от 13 июля 2020 года, подготовленные по результатам социологических опросов [4];

- заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №410501[5];

- договор №13-20 возмездного оказания услуг [6].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в заседании коллегии участия не принял.

В дополнение к возражению было представлено социологическое исследование ВЦИОМ [7].

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.09.2015) приоритета оспариваемого 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №639949 представляет собой словесное обозначение **ЛЕГЕНДА АЙ-ПЕТРИ**.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно - водка; напиток медовый [медовуха]; напитки спиртовые; ром; кюрасо; напитки алкогольные, кроме пива; сакэ; настойки горькие; сидры; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные, содержащие фрукты; спирт рисовый; байцзю [китайский алкогольный напиток]; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; бренди; коктейли; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; водка вишневая; эссенции спиртовые; настойка мятная; джин; ликеры; арак; сидр грушевый; аперитивы; виски; ликер анисовый; экстракты фруктовые спиртовые; водка анисовая; вина; напитки, полученные перегонкой; экстракты спиртовые; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника].

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком [1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.





Товарный знак [1] является комбинированным обозначением и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 33 класса МКТУ- коньяки, бренди, коньячные напитки.

Анализ однородности товаров сравниваемых перечней показал, что они являются однородными, поскольку совпадают по виду (бренди), относятся к одной группе товаров – алкогольные напитки, имеют одинаковые потребительские свойства, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака



**ЛЕГЕНДА АЙ-ПЕТРИ**

и товарного знака [1] на

тождество и сходство до степени смешения показал, что они ассоциируются между собой в целом, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в них словесного элемента «Ай-Петри».

Именно этот элемент выполняет в знаках основную индивидуализирующую функцию товарного знака, являясь названием одной из самых известных и популярных среди туристов горной вершины Крыма, и именно на элемент «Ай-Петри» падает логическое ударение в оспариваемом знаке. При этом следует отметить, что полное фонетическое вхождение словесного элемента «Ай-Петри» товарного знака [1] в оспариваемый товарный знак свидетельствует о фонетическом сходстве знаков. Что касается слова «Легенда», входящего в состав словосочетания «Легенда Ай-Петри», то это слово не оказывает существенного влияния на смысловое значение оспариваемого знака, поскольку все смысловые ассоциации,

которые могут возникнуть у потребителя в связи с обозначением «Легенда Ай-Петри» касаются горы в Крыму.

С учетом изложенного следует признать сравниваемые обозначения сходными фонетически и семантически, В отношении графического признака сходства коллегия отмечает, что сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление на потребителя, что обусловлено наличием в них разного количества слов, имеющих разное выполнение, разную длину, а также наличием в товарном знаке лица, подавшего возражение, изобразительных элементов. Вместе с тем, графический признак сходства словесных обозначений, к каковым относится оспариваемый товарный знак, является второстепенным признаком сходства таких обозначений и в данном конкретном случае не может служить решающим фактором для вывода о сходстве или несходстве знаков.

Учитывая, что сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки алкогольных напитков, в том числе таких, как бренди существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, что свидетельствует о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров оспариваемого товарного знака с товарным знаком [1].

Вывод об опасности смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте подтверждается также результатами социологических опросов потребителей, проведенных Лабораторией социологической экспертизы [4], согласно которым значительная часть респондентов полагает, что как в настоящее время, так и на дату приоритета оспариваемого знака товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями производятся и производились одной или разными, но связанными между собой компаниями, и существует реальная опасность смешения этих товаров.

Следовательно, у коллегии имеются все основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №639949 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении также указано, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483

Кодекса ввиду способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Анализ материалов возражения показал, что указанный довод лица, подавшего возражение, не содержат фактических данных, которые подтверждают возникновение и сохранение у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого знака стойкой ассоциативной связи товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение – АО «Симферопольский винодельческий завод». Наличие только проведенных социологических опросов населения и решения Роспатента по другому товарному знаку без представления фактических данных об интенсивном и длительном использовании товарного знака [1] на территории Российской Федерации не позволяет коллегии прийти к обоснованному выводу о том, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Кроме того, следует отметить, что результаты социологических опросов подтверждают не введение потребителя в заблуждение, а опасность смешения товаров в случае их маркировки сравниваемыми знаками на российском потребительском рынке, о чем уже было указано выше.

Также коллегия отмечает, что представленные дополнительные материалы [7] не приняты во внимание при рассмотрении возражения, так как они не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, как того требует пункт 2.5. Правил ППС.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.07.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639949 недействительным полностью.**