

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

2 июня 2021 года

Дело № СИП-1117/2020

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 2 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

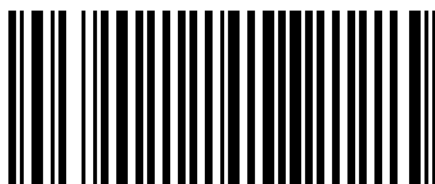
председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Борисовой Ю.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявления общества с ограниченной ответственностью «Шато Ай-Петри» (с. Соколиное, р-н Бахчисарайский, Республика Крым, ОГРН 1199112014936) и акционерного общества «Симферопольский винодельческий завод» (Московское ш., 9-й км, г. Симферополь, Республика Крым, 295492, ОГРН 1199112012956)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 14.10.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения поступившего 16.07.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству



Российской Федерации № 741881.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Шато Ай-Петри» –  
Рогаль И.В. (по доверенности от 11.01.2021 № 2);

от акционерного общества «Симферопольский винодельческий  
завод» – Селезнева О.В. (по доверенности от 11.01.2021), Бурмистров Д.Д.  
(по доверенности от 11.01.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности –  
Тетцоева З.В. (по доверенности от 02.04.2021 № 01/32-674/41).

#### УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Шато Ай-Петри»  
(далее – общество «Шато Ай-Петри») обратилось в Суд по  
интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным  
решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности  
(Роспатент) от 14.10.2020, принятого по результатам рассмотрения  
возражения поступившего 16.07.2020 против предоставления правовой  
охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации  
№ 741881.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2021  
настоящее дело и дело № СИП-37/2021 по заявлению общества  
«Симферопольский винодельческий завод» о признании частично  
недействительным решения Роспатента от 14.10.2020 об удовлетворении  
возражения от 16.07.2020 против предоставления правовой охраны  
товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 741881  
подлежат объединению в одно производство для совместного  
рассмотрения.

Общество «Симферопольский винодельческий завод» в порядке  
статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  
уточнило заявленные требования и просило суд признать решение  
Роспатента от 14.10.2020 незаконным в части приведенного в заключении

по результатам рассмотрения возражения общества «Симферопольский винодельческий завод», поданного 16.07.2020, отказа признать предоставление правовой охраны словесному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 741881 в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «пиво; вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива и всех товаров 33-го класса МКТУ, указанных в перечне, недействительным в силу ее противоречия положениям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Указанное уточнение требований принято судом.

Общество «Симферопольский винодельческий завод» заявленное требование основывает на том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары, поэтому решение Роспатента от 14.10.2020 не соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

При этом заявление общества «Шато Ай-Петри» содержит требование признать недействительным решение Роспатента от 14.10.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения общества «Симферопольский винодельческий завод» против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «Шато Ай-Петри» по свидетельству Российской Федерации № 741881, которым предоставление правовой охраны указанному товарному знаку признано недействительным в отношении части товаров 32-го класса МКТУ и всех товаров 33-го класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака.

Свое требование общество «Шато Ай-Петри» мотивирует тем, что

## Шато Ай-Петри

словесный товарный знак «  
» по свидетельству Российской Федерации № 741881 не является сходным до степени



смешения с комбинированным товарным знаком «  
» свидетельству Российской Федерации № 521081 с более ранней датой приоритета, правообладателем которого является общество «Симферопольский винодельческий завод», поэтому решение Роспатента от 14.10.2020 не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Представители общества «Шато Ай-Петри» и общества «Симферопольский винодельческий завод» в судебном заседании поддержали свои правовые позиции, просили удовлетворить заявленные требования.

В свою очередь, представитель Роспатента против удовлетворения заявлений возражал, считая, что вынесенное решение является законным и обоснованным.

При рассмотрении спора судом установлено, что товарный знак

## Шато Ай-Петри

«  
» по заявке № 2019740374 с приоритетом от 15.08.2019 зарегистрирован Роспатентом 15.01.2020 за № 741881 в отношении товаров 32, 33-го и услуг 35-го классов МКТУ на имя общества «Шато Ай-Петри».

В Роспатент 16.07.2020 поступило возражение общества «Симферопольский винодельческий завод», в котором оно ссылалось на то, что правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 741881 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6

статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 14.10.2020 о его удовлетворении в части, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 741881 признана недействительной на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении товаров 32-го класса МКТУ «пиво; вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33-го класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку.

При этом Роспатент установил, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 741881 соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ. Данный вывод Роспатента обществом «Шато Ай-Петри» в настоящем деле не оспаривается.

Решение Роспатента от 14.10.2020 обжаловано обществом «Шато Ай-Петри» и обществом «Симферопольский винодельческий завод» в Суд по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что

оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителями не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление № 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражения и принятие решения по результатам

рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается заявителями.

С учетом даты (15.08.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ 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 № 38572 (далее – Правила).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как отмечено в пункте 162 постановления № 10, применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом,



несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный

знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Ранее аналогичные методологические подходы содержались в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и от 18.07.2006 № 3691/06.

В отношении выводов Роспатента в оспариваемом решении от 14.10.2020 о наличии сходства товарных знаков, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 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 пункте 162 постановления № 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных

или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 741881 представляет собой словесное обозначение

## **Шато Ай-Петри**

« », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Противопоставленный комбинированный товарный знак



« » по свидетельству Российской Федерации № 521081 включает словесный элемент «Ай-Петри», выполненный на квадратном фоне алого цвета, который также содержит дополнительные изобразительные элементы.

Роспатент верно установил, что основную индивидуализирующую функцию в противопоставленном товарном знаке выполняет словесный элемент «Ай-Петрі», который является единственным словесным элементом, выполнен на переднем плане и занимает центральное положение в товарном знаке.

В отношении довода общества «Шато Ай-Петри» о том, что вывод Роспатента о доминирующем положении словесного элемента «Ай-Петрі» сделан без учета наличия в противопоставленном товарном знаке ярких изобразительных элементов, судебная коллегия отмечает следующее.

Роспатент ссылается на то, что согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента 31.12.2009 № 197,

при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Как верно указал Роспатент, именно словесный элемент воспроизводится российским потребителем при поиске информации о соответствующем товаре в сети Интернет, а также в устной речи, поэтому именно словесный элемент выполняет основную идентифицирующую функцию.

Роспатент также верно отметил, что согласно пункту 6.3.3 Методических рекомендаций изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Однако степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности.

Как ранее отметил суд, любой из изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке занимают меньшую часть пространства по сравнению со словесным элементом «Ай-Петрі», который к тому же занимает центральное положение.

При этом Роспатент правильно указал, что словесный элемент «Ай-Петрі» в противопоставленном товарном знаке композиционно и концептуально не связан с изобразительными элементами, поэтому

воспринимается российским потребителем самостоятельно.

С учетом изложенного Роспатент пришел к обоснованному выводу о доминирующем положении словесного элемента «Ай-Петри» в оспариваемом товарном знаке».

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.

Согласно пункту 42 Правил звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; мест совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

В результате анализа сходства сравниваемых товарных знаков по фонетическому признаку Роспатент верно выявил полное фонетическое вхождение доминирующего словесного элемента «Ай-Петри» противопоставленного товарного знака в оспариваемый словесный товарный знак «Шато Ай-Петри».

Судебная коллегия считает, что указанное свидетельствует о высокой степени сходства по фонетическому признаку сравниваемых товарных знаков.

В пункте 42 Правил указано, что смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений,

на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В результате анализа сходства сравниваемых товарных знаков по семантическому признаку судебная коллегия установила следующее.

Сравниваемые товарные знаки имеют совпадающий словесный элемент «Ай-Петри», который является названием горной вершины «Ай-Петри» – одной из самых известных и популярных среди туристов горных вершин Крыма.

Совпадающий словесный элемент «Ай-Петри» выполняет в товарных знаках основную индивидуализирующую функцию.

Так, в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «Ай-Петри» является единственным.

Как верно отметил Роспатент, в оспариваемом товарном знаке логическое ударение также падает именно на элемент «Ай-Петри».

Что касается слова «Шато», входящего в состав оспариваемого товарного знака «Шато Ай-Петри», то Роспатент правильно указал, что данное слово не оказывает существенного влияния на смысловое значение оспариваемого товарного знака, поскольку все смысловые ассоциации, которые могут возникнуть у российского потребителя из-за обозначения «Шато Ай-Петри», касаются, так или иначе, именно горы в Крыму.

Кроме того, Роспатент ссылается на то, что слово Шато (chateau) имеет французское происхождение и переводится как замок, усадьба, дом (в поместье), имеющие как правило свои виноградники, часто используется виноделами в названиях вина и означает, что вино произведено в пределах частного поместья (замка) из собранного на прилегающих виноградниках сырья, поэтому обладает слабой различительной способностью в отношении вина и алкогольных напитков.

Судебная коллегия учитывает, что возможность ссылки Роспатента на словарно-справочные источники и судебную практику в целях демонстрации правомерности выводов, отраженных в оспариваемом ненормативном правовом акте, обусловлена обязанностью органа доказать законность и обоснованность своего решения (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В отношении довода заявителя о том, что в оспариваемом товарном знаке «Шато Ай-Петри» главным словом с точки зрения синтаксиса является словесный элемент «Шато», в то время как словесный элемент «Ай-Петри» является зависимым, Роспатент также правомерно отметил, что согласно справочным источникам из сети Интернет (<https://myfilology.ru/yazykoznanie/191/>) существует несколько типов связи слов в подчинительных словосочетаниях:

1) согласование – вид связи, при котором зависимое слово согласуется с главным в роде, числе, падеже. Главное слово всегда существительное; зависимое может являться: прилагательным, причастием, местоимением или числительным (например, черный кофе, красная ягода);

2) управление – вид связи, при котором зависимое слово имеет зависимую форму: она не повторяет категорий стержневого слова, а вызывается его грамматическими и лексико-грамматическими свойствами, например: читать книгу, управлять магазином;

3) примыкание – вид связи, при котором зависимость слова выражается лексически, порядком слов и интонацией, без применения служебных слов или морфологического изменения.

Примыкание словоформ (предложных и беспредложных) возникает тогда, когда словоформа присоединяется к стержневому слову без установления связи согласования или управления, например: роман «Мать», товарищ Иванова.

Роспатент правильно указал, что в словосочетании «Шато Ай-

Петри» слово «Ай-Петри» примыкает к слову «Шато» без установления связи согласования или управления, поэтому нельзя утверждать о его восприятии российским потребителем в качестве зависимого от слова «Шато» в словосочетании «Шато Ай-Петри».

Кроме того, при определении сильных и слабых элементов обозначения следует, в первую очередь, руководствоваться тем, в какой степени данный элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

При этом судебная коллегия считает, что с точки зрения различительной способности значение имеет тот факт, что «Шато» является родовым понятием, не порождающим в глазах российского потребителя какие-либо конкретные ассоциации и часто используемое в названиях спиртных напитков, в частности вин.

В то же время судебная коллегия учитывает, что словесный элемент «Ай-Петри» является именем собственным, представляющим название известной горной вершины Крыма, и порождает в сознании российского потребителя конкретные ясные и четкие ассоциации, связанные именно с указанной российской горной вершиной.

Согласно пункту 42 Правил графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Сравниваемые товарные знаки имеют отличия по графическому признаку сходства.

Вместе с тем Роспатент отметил, что указал графический признак сходства словесных обозначений, к каковым относится оспариваемый товарный знак, является второстепенным признаком для таких



обозначений и не может служить решающим фактором для вывода о сходстве или отсутствии сходства между товарными знаками.

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.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32-го класса МКТУ «пиво; вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и товаров 33-го класса МКТУ «аперитивы; вина; вино из виноградных выжимок; коктейли; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; сидр грушевый; сидры».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33-го класса МКТУ «бренди; коньяк; коньячные напитки».

Проведя анализ однородности товаров сравниваемых перечней Роспатент правомерно отметил, что они имеют высокую степень однородности, поскольку относятся к одной группе товаров алкогольные напитки, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Судебная коллегия пришла к выводу, что, так как сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства по фонетическому

и семантическому признакам и предназначены для маркировки алкогольных напитков, существует высокая принципиальная возможность возникновения у российского потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, что свидетельствует о высокой вероятности смешения в гражданском обороте товаров, маркированных сравнимаемыми обозначениями и о противоречии регистрации оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент также правомерно сослался на то, что вывод о высокой вероятности смешения в гражданском обороте товаров, маркированных сравнимаемыми товарными знаками подтверждается также заключением Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 13.07.2020 № 64-2020, подготовленным по результатам социологического опроса, согласно которому значительная часть российских респондентов полагает, что как в настоящее время, так и на дату приоритета оспариваемого знака товары, маркированные сравнимаемыми товарными знаками производятся и производились одной или разными, не связанными между собой компаниями, и существует реальная опасность смешения этих товаров.

С учетом изложенного судебная коллегия считает, что как верно указал Роспатент, оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 741881 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении указанных товаров 32-го и 33-го классов МКТУ.

При этом Роспатент также обоснованно указал, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 741881 соответствует пункту 3 статьи 1483 ГК РФ в силу следующего.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ 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.

Пунктом 37 Правил предусмотрено, что 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.

Роспатент ссылается также на то, что в пункте 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы) обозначение может содержать как элементы, прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или месте происхождения товара, через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным производителем необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Указанная ассоциативная связь может быть подтверждена, в том числе сведениями об объемах производства, рекламе, территории распространения таких товаров (рекламы товаров).

При этом Роспатент указывает, что согласно позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной, в частности, в постановлении от 27.06.2014 по делу № СИП-33/2014, пункт 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда суд установил, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака.

Так как в материалы административного дела не были представлены сведения об объемах производства, рекламе, территории распространения таких товаров (рекламы товаров), Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что они не подтверждают возникновение и сохранение у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого знака стойкой ассоциативной связи товаров, маркированных обозначением «Ай-Петри», именно с обществом «Симферопольский винодельческий завод».

В отношении довода общества «Симферопольский винодельческий завод» о том, что к его возражению в Роспатент было приложено заключение палаты по патентным спорам Роспатента в отношении товарного знака «**АЙ-ПЕТРИ**» по свидетельству Российской Федерации № 410501, которым указанный товарный знак признан недействительным по возражению государственного предприятия «Симферопольский винодельческий завод» (правопреемник общества «Симферопольский винодельческий завод») на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, судебная коллегия отмечает следующее.

Роспатент правильно отметил, что его решение в отношении иного товарного знака без представления фактических данных об интенсивном и длительном использовании спорного товарного знака

обществом «Симферопольский винодельческий завод» на территории Российской Федерации не позволило Роспатенту прийти к выводу о том, что оспариваемый в настоящем деле товарный знак способен ввести российского потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

При этом Роспатент указал, что представленные в Роспатент Заключение от 15.03.2020 № 67-2020 и Заключение от 13.07.2020 № 64-2020, подготовленные по результатам социологических опросов по заказу заявителя, при отсутствии фактических сведений о длительности и интенсивности использования обозначения, территории реализации товаров, маркированных указанным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, не могут являться основанием для вывода о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение.

В рамках указанных социологических опросов не исследовался вопрос о способности оспариваемого товарного знака, зарегистрированного на имя общества «Шато Ай-Петри», ввести российского потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров.

Кроме того, судебная коллегия обращает внимание на то, что Заключение от 15.07.2020 № 67-2020 свидетельствует о низкой осведомленности российского потребителя о товарном знаке общества «Симферопольский винодельческий завод».

Так, согласно результатам указанного опроса, 60 % респондентов ответили, что им не известен данный товарный знак. На дату приоритета оспариваемого товарного знака (15.08.2019) товарный знак заявителя был знаком лишь 28 % респондентов.

Вместе с тем, Роспатент правомерно ссылается на то, что данное социологическое исследование содержит внутренние противоречия, так как количество респондентов, которым известно, что общество «Симферопольский винодельческий завод» является производителем

товаров, маркированных товарным знаком (68 %), и правообладателем указанного товарного знака (69 %), согласно результатам исследования, выше, чем количество респондентов, которым в принципе известно данное обозначение (39 %), что противоречит правилам формальной логики.

Кроме того Роспатент верно отметил, что часть вопросов, предложенных российским респондентам, составлена некорректно, поэтому полученные результаты не могут быть приняты в качестве достоверного подтверждения соответствующих обстоятельств.

Так, судебная коллегия обращает внимание на то, что в качестве возможных ответов на вопросы о производителе товаров, маркированных товарным знаком заявителя, содержащим словесный элемент «Ай-Петри», а также о правообладателе указанного товарного знака, респондентам предложены следующие варианты: общество «Симферопольский винодельческий завод», общество с ограниченной ответственностью «Русские Традиции», общество с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», общество с ограниченной ответственностью «КВВК», общество с ограниченной ответственностью «Винзавод «Надежда», акционерное общество «МВКЗ «КиН», закрытое акционерное общество «Галактика», «Другая компания».

Как правильно указал Роспатент, фирменное наименование – общество «Симферопольский винодельческий завод» является единственным из предложенных вариантов, который содержит отсылку к географическому объекту, находящемуся, как и гора Ай-Петри, на Крымском полуострове.

Указанное обстоятельство, как верно отмечает Роспатент, могло обусловить указание респондентами данного лица в качестве производителя товаров и правообладателя товарного знака (в силу прямого ассоциирования между собой таких топонимов как Ай-Петри и Симферополь).

При этом в качестве варианта ответа на указанные вопросы

правообладатель оспариваемого товарного знака – общество «Шато Ай-Петри» не предлагалось.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что российским респондентам предлагалось определить правообладателя товарного знака, но при этом не проверялось знание респондентами, которые являются рядовыми потребителями и не знакомы с юридической терминологией, таких понятий, как «товарный знак» и «правообладатель товарного знака».

С учетом изложенного судебная коллегия критически относится к результатам указанного социологического исследования и считает, что они не могут с достаточной степенью достоверности подтверждать известность российским потребителям товарного знака общества «Симферопольский винодельческий завод».

В отношении довода общества «Симферопольский винодельческий завод» о том, что Роспатент неправомерно не принял во внимание Социологический опрос ВЦИОМ «Мнение респондентов относительно сходства/различия товарного знака № 521081 (базовая и новая версии), с одной стороны, и товарных знаков № 639949 и № 74188Ц с другой стороны, а также о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителей напитков, маркированных данными товарными знаками», судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента № 56 от 22.04.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила ППС) возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным, полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, установленными Правилами ППС.

Как разъяснено в пункте 137 постановления № 10, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Правообладатель же, против которого было подано возражение, заявление, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте.

Таким образом, действующее правовое регулирование предусматривает разный объем прав, предоставленных правообладателю и подателю возражения.

Правообладатель вправе представлять документы, направленные на подтверждение охраноспособности его товарного знака, на любой стадии административного рассмотрения спора, а также на стадии судебного разбирательства, в то время как податель возражения ограничен в праве дополнения поданного возражения иными мотивами и доказательствами.



Баланс прав правообладателя и подателя возражения достигается путем надления подателя возражения правом подачи повторного возражения против предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

Роспатент обратил внимание на то, что указанный подход также отражен в актах Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-137/2019.

С учетом изложенного указанное социологическое заключение, представленное после подачи возражения и не относящееся к общедоступным словарно-справочным источникам, Роспатент правомерно не учел при принятии оспариваемого решения.

С учетом изложенного судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что не имеется оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 741881 соответствующей требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявлений подлежат отнесению на заявителей в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

## РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 16.12.2020 14:06:53  
Кому выдана Погадаев Никита Николаевич

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 16.12.2020 14:26:09  
Кому выдана Булгаков Дмитрий Александрович

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 18.12.2020 5:30:12  
Кому выдана Борисова Юлия Валерьевна