

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 06.09.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «Александровы погребя», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 926140, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2019765992 с приоритетом от 19.12.2019 зарегистрирован 03.03.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 926140 на имя Ван Пур С.А., Польша (далее - правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации - до 19.12.2029 г.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой обозначение:



«» в цветовом сочетании: «светло-голубой, красный, синий, светло-коричневый».

В поступившем 06.09.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 926140 оспариваемого товарного знака (1) произведена в

нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 06.09.2023, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков: «**Hernán Cortés**» (2), зарегистрированного по свидетельству № 545627 с приоритетом от 23.07.2013 (срок действия регистрации продлен до 23.07.2033 г.) для товаров 32, 33 классов МКТУ, «**DON CORTEZ**» (3), зарегистрированного по свидетельству № 314675 с приоритетом от 28.03.2006 (срок действия регистрации продлен до 28.03.2026 г.) для товаров 32, 33 классов МКТУ;
- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства, руководство, регламент и т.п.;
- словесный элемент «CORTEZ» является единственным элементом оспариваемого знака (1), расположен в центральной части, его восприятие потребителем не затруднительно;
- словесные элементы «CORTEZ» / «CORTEZ» противопоставленных товарных знаков (2,3) полностью фонетически воспроизводятся в оспариваемом товарном знаке (1). Фонетическое вхождение одного обозначения в другое является наиболее распространенным случаем звукового сходства сравниваемых обозначений. Сравнимые знаки (1) и (2,3) являются графически сходными, при этом сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, а именно - буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, без признаков графического дизайна;
- расположение словесных элементов в сравниваемых товарных знаках (1) и (2,3) совпадает: словесные элементы расположены по горизонтали в одну строку;
- смысловое сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) обусловлено тождеством смыслового значения. Кортес (с) - фамилия известного испанского конкистадора (Фернандо Кортес), завоевавшего Мексику и уничтожившего государственность ацтеков. Словесное обозначение «CORTEZ» товарного знака (1) используется само по себе, без каких-либо дополнительных элементов, то можно сделать вывод, что значение данного словесного элемента можно расценивать как фамилию известного испанского конкистадора;

- словесное обозначение «CORTEZ» (КОРТЕС), входящее в состав оспариваемого товарного знака (1), является вхождением в противопоставленные товарные знаки (2,3);
- сходство товарного знака по свидетельству № 545627 (2) и оспариваемого товарного знака (1) до степени смешения подтверждается также результатами исследования (социологического проса), проведенного АНО «Аналитический центр Юрия Левады»;
- большинство потребителей (71 %) воспринимают сравниваемые знаки (1) и (2) как обозначения, сходные в целом между собой. Сравнимые знаки сходны по звучанию (68 %), по заложенному смыслу (61 %), а также сходны визуально, по внешнему виду (83 %). Большинство потребителей (71 %) ответили, что в процессе покупки могли бы перепутать, и вместо алкогольной продукции под товарным знаком (2) купить алкогольную продукцию под знаком (1);
- противопоставленные товарные знаки (2,3) активно используются ООО «Александровы погреба» для индивидуализации соответствующих товаров. Право использования товарных знаков по свидетельствам № 523413 и № 545627 было предоставлено напрямую ООО «Русь» по соглашению об использовании товарных знаков и производимой продукции от 23.12.2020 г. При этом, между ООО «Русь» и производителем пива ООО «РУМАТА» также напрямую был заключен договор поставки № 15/1 от 23.12.2020 г. Кроме того, между ООО «Александровы погреба» и ООО «Русь» был заключен лицензионный договор;
- на основании указанных документов (соглашение об использовании товарных знаков, договор поставки, лицензионный договор) ООО «РУМАТА» осуществляет в настоящий момент поставки продукции «пиво светлое нефильтованное непастеризованное «Светлое Кортес. Эрнан Кортес. Оригинальное», маркированного обозначением «CORTEZ. Hernan Cortes» непосредственно в адрес ООО «Русь»;
- в возражении также приведены сведения по поставкам пива «CORTEZ. Hernan Cortes» (Кортес. Эрнан Кортес), пива «DON CORTEZ. Hernan Cortes» производителем ООО «РУМАТА» в адрес ООО «Русь»;
- после досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «**Cortez**» по свидетельству № 523413 решением Суда по интеллектуальным правам от

31.03.2022 г. по делу № СИП-1119/2021 ООО «Александровы погреба» и ООО «РУМАТА» было принято решение изменить название производимой/поставляемой продукции по соглашению об использовании товарных знаков и производимой продукции от 23.12.2020 г. и договору поставки № 15/1 от 23.12.2020 г. на «пиво светлое нефilterованное непастеризованное «Светлое Дон Кортес. Эрнан Кортес. Оригинальное»;

- право использования товарных знаков «DON CORTEZ» (3) и «Hernan Cortes» (2) было предоставлено напрямую ООО «Русь»;

- ООО «РУМАТА» осуществляет в настоящий момент поставки продукции «пиво светлое нефilterованное непастеризованное «Светлое Дон Кортес. Эрнан Кортес. Оригинальное», маркированной обозначением «DON CORTEZ. Hernan Cortes» непосредственно в адрес ООО «Русь»;

- всего за 6 месяцев 2023 г. было продано потребителям около 8 000 бутылок пива светлого нефilterованного непастеризованного "Светлое Кортес Эрнан Кортес";

- учитывая объемы реализации потребителям товаров, на этикетках которых размещены товарные знаки (2,3) оспариваемый товарный знак (1) воспринимается потребителями как обозначение, входящее в одну серию товарных знаков с товарными знаками, зарегистрированными на имя ООО «Александровы погреба»;

- продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком (1), может ассоциироваться у потребителей с продукцией под товарными знаками серии «CORTEZ» / «CORTES», зарегистрированных на имя ООО «Александровы погреба»;

- экспертиза Роспатента при осуществлении регистрационных действий по заявке № 2019765992 на регистрацию оспариваемого товарного знака (1) в отношении товаров 32 класса МКТУ не могла не знать о наличии зарегистрированных товарных знаков (2,3);

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 926140 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка сведений по товарному знаку № 926140 (1) - (4);
- копия отчета АНО «Аналитический центр Юрия Левады» «Сходство обозначения (товарный знак по свидетельству № 926140) с товарным знаком по свидетельству № 545627, возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя продукции под данным обозначением и риски смешения продукции» - (5);
- копия соглашения об использовании товарных знаков и производимой продукции от 23.12.2020 г. - (6);
- копия договора поставки № 15/1 от 23.12.2020 г. - (7);
- копия лицензионного договора № ТЗ-06/20 от 17.12.2020 г. - (8);
- счета-фактуры, товарно-транспортные накладные - (9);
- фотографии производимой и продаваемой продукции - (10).

Правообладатель оспариваемого товарного знака (1) был в установленном порядке извещен о поступившем возражении и представил отзыв по его мотивам. Основные доводы отзыва сводятся к следующему:

- в отзыве приведены выдержки из действующего законодательства, руководства;
- при сравнении в целом оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2,3) не могут быть признаны сходными до степени смешения в целом ни по одному из критериев;
- сравниваемые знаки имеют различное звучание за счет наличия в противопоставленных товарных знаках (2,3) элементов «DON / Hernán», расположенных в начальной позиции, с которых начинается восприятие противопоставленных товарных знаков (2,3), которые определяют семантическую разницу между оспариваемым товарным знаком (1) и противопоставленными знаками. При сравнении с противопоставленным товарным знаком (3) имеет место также фонетическая разница между элементами «CORTES / CORTEZ» (кортеС / кортеЗ);

- оспариваемый знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2,3) существенно отличаются визуально, поскольку знак (1) является комбинированным, выполненным в яркой цветовой гамме, содержит изобразительные элементы. При этом словесные элементы сравниваемых знаков также имеют существенные отличия. Так, в отзыве отмечено различное количество буквенных элементов, использование различных видов букв, использование различных видов шрифтов (оригинальный / стандартный) и т.п.;

- словесный элемент "CORTES" оспариваемого знака (1) в переводе с испанского языка на русский язык означает - "вежливый; учтивый; корректный" (см. Интернет-словарь "АВВУУ Lingvo Live"). В противопоставленном товарном знаке (2) используется имя и фамилия известного испанского конкистадора, завоевавшего Мексику и уничтожившего государственность ацтеков. Можно предположить, что товарный знак (3) является вариантом написания фамилии указанного выше лица (так как иное лицо в материалах возражения применительно к товарным знакам не упоминалось). При этом словесный элемент "DON" однозначно позволяет установить, что смысловое значение товарного знака (3) - обращение к господину Эрнану Кортесу (или Кортесу) - "дон Кортес" (в переводе с испанского на русский язык);

- правообладатель также отдельно приводит ссылки на электронные словари в отношении перевода с испанского языка на русский язык слова «DON» (дон, дар, обращение) и слов "CORTES" (парламент в Испании, Португалии), "CORTEZ" (общее название двудольных растений);

- наличие у товарного знака смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых товарных знаков несходными. В данном случае смысловое значение у оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2) существенно отличается. Таким образом, оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2,3) отличаются фонетически, визуально, семантически и не являются сходными до степени смешения;

- правообладатель полагает, что сравниваемые знаки не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу, и,

поэтому, потребитель не смешает товарный знак (1) и противопоставленные товарные знаки (2,3) в хозяйственном обороте;

- в ходе экспертизы оспариваемому товарному знаку (1) был противопоставлен только один товарный знак «Cortez» по свидетельству № 523413;

- после получения уведомления правообладатель через своего представителя 25.09.2020 обратился к заявителю с просьбой предоставить письмо-согласие. Правообладатель допускал возможность мирного урегулирования спора, предложив обсудить выдачу письма-согласия и заключение соглашения о сосуществовании в отношении использования обозначения "Cortes". Договорённость не была достигнута. В конечном итоге правовая охрана товарного знака по свидетельству № 523413 была прекращена вследствие его неиспользования решением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2022 г. по делу № СИП-1119/2021. Судебное определение добровольно не было исполнено, что может свидетельствовать о наличии признаков неплатежеспособности. По результатам рассмотрения возражения на решение от 27.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019765992 было принято решение «удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2021, и зарегистрировать товарный знак» (свидетельство № 926140);

- с учетом изложенного правообладатель действовал добросовестно, неоднократно предпринимая усилия по мирному урегулированию ситуации;

- представленное социологическое исследование касается только одного из противопоставленных товарных знаков. Важно отметить, что выводы исследования относятся к сходству оспариваемого комбинированного товарного знака (1) и словесного товарного знака «Hernán Cortés» (2). При этом в действительности, на продукцию наносится комбинированное обозначение, содержащее товарные знаки (2,3) (с определенными изменениями) и изобразительные элементы;

- в приложенных счетах-фактурах указаны другие обозначения;

- незначительные объемы реализации не могут свидетельствовать о том, что противопоставленные товарные знаки (2,3) вызывают у потребителей стойкие ассоциации с ООО «Александровы погреб»;

- противопоставленные товарные знаки (2,3) не образуют серию знаков;

- фотография производимой и продаваемой продукции, с учетом графического исполнения воспринимаются как единая композиция, содержащая комбинацию словесных элементов "DON CORTEZ" и "HERNAN CORTES", которая в целом не является сходной с оспариваемым товарным знаком (1).

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству № 926140.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- сведения из Википедии – (11);
- сведения по заявке № 2019765992, относящиеся к делопроизводству на стадии экспертизы – (12);
- переписка с представителями ООО "Александровы погребя" и копия предложения заинтересованного лица в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1486 Кодекса – (13);
- копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1119/2021 от 31 марта 2022 года – (14);
- Определение о распределении судебных расходов в отношении дела № СИП-1119/2021 – (15);
- сведения из Госреестра в отношении товарного знака по свидетельству № 523413 – (16).

От лица, подавшего возражение, поступили комментарии на отзыв, основные доводы которых сводятся к следующему:

- часть комментариев повторяет вышеизложенные доводы возражения;
- фонетическое различие в звуках [С] и [З] сравниваемых товарных знаков не существенно, так как данные звуки являются парными. Звонкий звук [З] звучит отчетливо только тогда, когда за ним стоит гласный звук. В рассматриваемом случае звук [З] стоит на конце слова, в результате чего произносится на пониженной голосовой интонации с обеззвучиванием;
- все сравниваемые словесные элементы выполнены шрифтом, приближенным к стандартному, буквами латинского алфавита;

- набор букв, используемых в словесном элементе «CORTES» оспариваемого знака (1), общая последовательность букв, отдельные буквосочетания полностью совпадают со словом «CORTES» товарного знака по свидетельству № 545627 и на одну букву отличаются от слова «CORTEZ» в товарном знаке по свидетельству № 314675;
- словесный элемент оспариваемого товарного знака (1) является визуально доминирующим, с него начинается осмотр и восприятие обозначения;
- изобразительные элементы оспариваемого товарного знака (1) не имеют какой-либо существенной или оригинальной графической проработки, воспринимаются как фон этикетки;
- все упомянутые семантические единицы в силу их неизвестности не имеют какого-либо значения для потребителей, равно как то, что потребители при выборе товара не будут изучать словари иностранных языков, а будут ассоциировать слово «Cortes» с известной фамилией испанского конкистадора, так как только данная семантика является широко известной и очевидной для потребителей;
- испанский язык находится на 4 месте по уровню владения им в Российской Федерации;
- согласно социологическому исследованию большинство потребителей (65 %) воспринимают товары, маркируемые «Hernán Cortés» и оспариваемым знаком (1), как продукцию одного производителя;
- у правообладателя к правильности проведения соцопроса и корректности его выводов замечаний или несогласия не возникло;
- в товаросопроводительной документации, на лицевых этикетках и контрэтикетках пива используются обозначения «DON CORTEZ» / «Дон Кортес» и «HERNAN CORTES» / «Эрнан Кортес»;
- относительно объемов реализуемого пива, маркируемого товарными знаками лица, подавшего возражение, и отсутствием ассоциаций потребителей, мнение правообладателя является субъективным и ничем не подтверждено;
- предложение о заключении лицензионного соглашения на право использования товарных знаков по свидетельствам №№ 314675, 545627 лицо, подавшее возражение, не устроило;

- сравнение продукции сторон спора является некорректным. В данном случае нужно сравнивать не бутылку алкогольной продукции, маркируемой товарными знаками по свидетельствам №№ 314675, 545627, а внешний вид самих бутылок;
- фактическое или возможное использование обозначений в иной форме не имеет значения для анализа на тождество и/или сходство;
- удаление из товарного знака «Hernán Cortés» диакритических знаков (знаков ударений), написание данного товарного знака в две строки не изменяют его сущности.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- фотографии продукции – (17);
- товарно-транспортная накладная ЕГАИС №: 222 от: 20.12.2023 г. – (18).

От правообладателя представлены пояснения на комментарии лица, подавшего возражение. Основные доводы пояснений сводятся к следующему:

- правообладатель настаивает на фонетических, существенных визуальных и семантических отличиях между сравниваемыми товарными знаками;
- правообладатель отмечает некие противоречия в доводах лица, подавшего возражение. Изначально указывается про тождество смыслового значения сравниваемых товарных знаков, при том, что сделать однозначный вывод о том, что большинство российских потребителей достоверно знают, кто такой Эрнан Кортес, и как пишется его имя буквами латинского алфавита, представляется сложным. Впоследствии указывается о том, что потребители не будут прибегать к использованию словарей иностранных языков и о том, что испанский язык находится на 4 месте по уровню владения им в Российской Федерации;
- правообладатель приводит выдержки из «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов», утвержденного приказом ФИПС от 20.01.2020 № 12» в части применения методологических подходов по определению сходства сравниваемых обозначений. Так, «обозначение, состоящее из нескольких слов,

может представлять собой словосочетание. В таком случае необходимо учитывать семантическое значение словосочетания в целом, а не отдельных слов, образующих его". Товарные знаки (2,3) представляют собой именно словосочетания;

- доводы фактического смешения сравниваемых товарных знаков сделаны исходя из анализа сходства зарегистрированных сравниваемых товарных знаков (в том числе, в соопросе), а не с учетом того, как они фактически используются;

- дополнительный элемент в виде стилизованного изображения корабля на продукции лица, подавшего возражение, усиливает ассоциативную связь элементов "DON CORTEZ" и "HERNAN CORTES" с конкистадором Эрнаном Кортесом и колонизацией Америки, которая осуществлялась с использованием кораблей. Продукт



правообладателя сходных ассоциаций не вызывает ();

- в счетах-фактурах указаны обозначения: "Кортес", "Дон Кортес", "Эрнан Кортес". С точки зрения положений статьи 1486 Кодекса, использование на ином языке считается существенным изменением (см., например, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022 N C01-2307/2021 по делу N СИП-745/2021);

- правообладатель не заинтересован в использовании товарных знаков по свидетельствам №№ 314675, 545627 и, поэтому, указанное выше предложение не может рассматриваться как вариант мирного урегулирования спора в отношении оспариваемого товарного знака (1);

- в рамках переписки, касающейся возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1), правообладатель не получал официального предложения заключить лицензионное соглашение на право использования товарных знаков по свидетельствам №№ 314675, 545627.

В подтверждение своих доводов к пояснениям правообладателем было приложено Постановление по делу № СИП-745/2021 от 14 февраля 2022 года.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 06.09.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.12.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 926140 (1) правовая база для оценки его охраноспособности

включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с 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 требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) 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;

3) 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 «» (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «CORTES», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные» в цветовом сочетании: «светло-голубой, красный, синий, светло-коричневый».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на противопоставленные товарные знаки (2,3). В соответствии с документами (соглашение об использовании (6), договор поставки (7), лицензионный договор (8), счета-фактуры, товарно-транспортные накладные (9)) лицо, подавшее возражение, являясь правообладателем противопоставленных товарных знаков, совместно с ООО «Русь», ООО «Румата» участвует во введении в гражданский оборот пивной продукции, маркируемой обозначениями «Кортес / Эрнан Кортес». Указанные обстоятельства по своей совокупности свидетельствуют

о заинтересованности ООО «Александровы погреба» в подаче настоящего возражения, что правообладателем не оспаривается.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «**Hernán Cortés**» (2) по свидетельству № 545627 с приоритетом от 23.07.2013 (срок действия регистрации продлен до 23.07.2033 г.) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «*пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков*», 33 класса МКТУ «*алкогольные напитки (за исключением пива)*».

Противопоставленный товарный знак «**DON CORTEZ**» (3) по свидетельству № 314675 с приоритетом от 28.03.2006 (срок действия регистрации продлен до 28.03.2026 г.) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «*аперитивы безалкогольные, коктейли безалкогольные, напитки безалкогольные*», 33 класса МКТУ «*алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; сакэ*».

Следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака (1) является элемент «CORTES».

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) показал следующее.

Словесные элементы «CORTEZ» / «CORTES» противопоставленных товарных знаков (2,3) имеют полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак (1). Визуально сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) являются сходными, поскольку словесные элементы, входящие в их состав, выполнены буквами латинского алфавита. Семантически сравниваемые товарные знаки вызывают смысловые ассоциации с фамилией известного испанского конкистадора (Фернандо Кортес), завоевавшего Мексику и уничтожившего государственность ацтеков.

Использование диакритического знака при написании гласной «О» в словесном элементе "CORTES" оспариваемого знака (1) не свидетельствует о несходстве сравниваемых знаков.

Указание правообладателем значений слов "CORTES" "вежливый; учтивый; корректный" (с испанского языка на русский язык), слова «DON» (дон, дар, обращение), "CORTES" (парламент в Испании, Португалии), «CORTEZ» (общее название двудольных растений) к каким-либо иным выводам коллегии не приводит, поскольку данные значения не очевидны для среднего российского потребителя. При этом наиболее вероятным будет смысловое восприятие сравниваемых товарных знаков с вышеуказанной конкретной исторической личностью.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) на основании вышеприведенных критериев сходства.

Указанное обуславливает ассоциирование сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Анализ однородности сравниваемых товаров 32 и 33 классов МКТУ показал следующее.

Товар 32 класса МКТУ «пиво» оспариваемого знака (1) идентичен соответствующему товару 32 класса МКТУ противопоставленного знака (2) и находится в корреспондирующем классе по отношению к товарам 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2,3). При этом сравниваемые товары соотносятся как род (вид), имеют одинаковое назначение, общий круг

потребителей (любители пивной продукции, алкоголя), встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Товары 32 класса МКТУ «*напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные*» оспариваемого знака (1) и товары 32 класса МКТУ «*минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков*» противопоставленного знака (2), товары 32 класса МКТУ «*аперитивы безалкогольные, коктейли безалкогольные, напитки безалкогольные*» противопоставленного знака (3) либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «*безалкогольные напитки*», имеют одинаковое назначение (для питья, утоления жажды), один и тот же круг потребителей (обычные потребители, в рационе которых присутствуют вода, соки, безалкогольные напитки), относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) 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.

С учетом высокой степени однородности анализируемых товаров 32, 33 классов МКТУ риск смешения вышеуказанных сопоставляемых товарных знаков (1) и (2,3) в гражданском обороте увеличивается.

Сравнение упаковок товаров сторон спора к существу пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отношения не имеет. Сравнению подлежат товарные знаки в том виде, как им предоставлена правовая охрана.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

О сходстве товарных знаков (1) и (2) до степени смешения свидетельствуют также результаты социологического опроса АНО «Аналитический центр Юрия Левады» (5). Так, большинство потребителей (71 %) воспринимают сравниваемые знаки (1) и (2) как обозначения, сходные в целом между собой, при этом они имеют сходство по звучанию (68 % опрошенных респондентов), по заложенному смыслу (61 % опрошенных), а также сходны визуально (83 % опрошенных респондентов). Каких-либо документов, представленных правообладателем, в опровержение указанных данных социологического исследования, в материалы административного дела не представлено.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком (1), с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров/услуг со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак (1) ложной информации относительно товаров, либо их производителя не несёт. Вместе с тем, анализ представленных в возражении документов показал следующее.

Соглашение об использовании товарных знаков и производимой продукции от 23.12.2020 г. (6), договор поставки № 15/1 от 23.12.2020 г. (7), лицензионный

договор № ТЗ-06/20 от 17.12.2020 г. (8), товарно-транспортные накладные, счета-фактуры (9,18), фотография бутылки от 22.08.2023 г. (10) датированы позже даты приоритета оспариваемого знака (1). В связи с чем, данные документы не могут быть учтены в рамках рассмотрения данного дела.

Из счетов-фактур, товарно-транспортных накладных (9,18), фотографий продукции (10,17) не представляется возможным установить объемы, а также длительность использования исследуемого товарного знака (1) до даты его приоритета. В связи с чем, указанные документы не могут быть положены в основу выводов коллегии о формировании у потребителей недостоверных предположений относительно производителя оспариваемых товаров 32 класса МКТУ.

Согласно социологическому исследованию (5) установлено, что большинство потребителей (71 %) ответили, что в процессе покупки могли бы перепутать, и вместо алкогольной продукции под товарным знаком (2) купить алкогольную продукцию под оспариваемым знаком (1). Однако, в отсутствие иных фактических доказательств (реклама, объемы реализованной продукции и т.п.) указанного вывода социологического исследования (5) недостаточно для вывода о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Таким образом, из документов возражения не представляется возможным прийти к выводу, что у потребителя могла сложиться устойчивая ассоциативная связь между товарами и его производителем - лицом, подавшим возражение.

На основании вышеизложенного, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак (1) вызывает в сознании потребителя неправильное представление о товарах 32 класса МКТУ, либо о лице, их производящем, не соответствующее действительности.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Довод правообладателя о том, что ранее Роспатентом была осуществлена проверка соответствия оспариваемого товарного знака (1) на стадии экспертизы требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением

экспертизой товарного знака «**Cortez**» по свидетельству № 523413 (правовая охрана была прекращена в связи с неиспользованием), к иным выводам коллегии не приводит. Так, согласно требованиям статьи 1513 Кодекса «Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку» в пункте 1 данной статьи оговорено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Доводы сторон о ведении переговоров к мирному урегулированию спора не привели. Таким образом, у коллегии имелись основания для рассмотрения настоящего возражения по существу и оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака (1) пунктам 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении.

Оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Довод возражения о том, что противопоставленные товарные знаки (2,3) образуют серию товарных знаков одного лица, признан коллегией неубедительным. Под серией понимают, как правило, три и более товарных знака, в основе которых лежит единый элемент. При этом для вывода о том, что элемент образует серию, нужно, чтобы он повторялся во всех таких обозначениях. В данном случае два противопоставленных товарных знака (2,3) нельзя признать серией.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 926140 недействительным полностью.