

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 20.08.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Гугули», Грузия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 615553, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 615553 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.05.2017 по заявке № 2016719377 с приоритетом от 01.06.2016 в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Один Дом», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 615553 было зарегистрировано словесное обозначение «GUGULI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем 20.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров и лица, оказывающего соответствующие услуги, так как он воспроизводит обозначение «ГУГУЛИ» («GUGULI»), которое уже в период ранее даты приоритета этого товарного знака использовалось лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров (алкогольной продукции), а

соответствующие услуги могут быть восприняты потребителями как услуги, непосредственно связанные именно с данными товарами.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, вместе с возражением, а также на заседаниях коллегии были представлены, в частности, копии следующих документов:

- распечатки сведений об истории спиртного завода лица, подавшего возражение, его учредительные документы и выписка из реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц Грузии со сведениями о лице, подавшем возражение [1];
- протокол осмотра нотариусом информации в сети Интернет и приложенные к нему распечатки соответствующей информации о переписке по поводу создания этикеток для выпускаемых лицом, подавшим возражение, коньяков «ГУГУЛИ» [2];
- распечатки сведений из сети Интернет об отзывах российских потребителей о грузинских коньяках «ГУГУЛИ» [3];
- декларации Таможенного союза и сертификаты российских органов по сертификации о соответствии на грузинские коньяки «ГУГУЛИ», выпускаемые лицом, подавшим возражение [4];
- договоры поставки алкогольной продукции лицом, подавшим возражение, в Российскую Федерацию со спецификациями на грузинские коньяки «ГУГУЛИ» [5];
- российские таможенные декларации на поставку лицом, подавшим возражение, выпускаемых им грузинских коньяков «ГУГУЛИ» в Российскую Федерацию [6];
- технологические регламенты лица, подавшего возражение, на изготовление коньяков «ГУГУЛИ» [7];

- письма лица, подавшего возражение, и покупателей (дистрибьюторов) его коньяков «ГУГУЛИ» об отсутствии у них каких-либо экономических отношений с правообладателем [8].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что представленные лицом, подавшим возражение, документы не свидетельствуют о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как отсутствуют доказательства использования лицом, подавшим возражение, вышеуказанного обозначения для индивидуализации соответствующих товаров и услуг на территории Российской Федерации и осведомленности российских потребителей о них на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.06.2016) 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 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 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся

ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 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 соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «GUGULI». При этом следует отметить, что данное слово, несомненно, является воспроизведением (транслитерацией) буквами латинского алфавита слова «ГУГУЛИ».

Правовая охрана этому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, представляющих собой различные виды алкогольной продукции, и услуг 35 классов МКТУ, представляющих собой различные услуги по продвижению товаров и помощи бизнесу.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1 – 8] следует, что оно действительно использовало в Российской Федерации в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака сходное с ним обозначение «ГУГУЛИ» (оспариваемый товарный знак является его транслитерацией, фонетически тождествен ему) и тождественное с ним обозначение «GUGULI» для индивидуализации выпускаемой лицом, подавшим возражение, алкогольной продукции, а именно грузинских коньяков «ГУГУЛИ» («GUGULI»), что обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку.

Так, документы [1] указывают на то, что история спиртного завода лица, подавшего возражение (ООО «Гугули»), сформированного в 1996 году на основе Сообщества «Юнион», началась еще в 1908 году в Тбилисской губернии в Грузии, то есть весьма задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи следует отметить, что Грузия была в составе Российской Империи с 1801 по 1918 гг., а в составе СССР – с 1922 по 1991 гг., поэтому представляется весьма очевидным и то, что российские (советские) потребители обладают достаточными знаниями об истории, культуре и традициях Грузии и производимой там алкогольной продукции.

Протоколом осмотра нотариусом определенной в нем информации в сети Интернет [2] подтверждается тот факт, что в 2014 – 2015 гг., то есть уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, осуществлялась переписка по поводу создания этикеток для выпускаемых лицом, подавшим возражение, коньяков «ГУГУЛИ». При этом в данной деловой переписке с зафиксированными определенными датами отправок сообщений, относящимися к периоду ранее даты приоритета, присутствуют, собственно, и сами изображения соответствующих созданных этикеток, в состав которых входит слово «ГУГУЛИ».

Многочисленные отзывы российских потребителей о грузинских коньяках «ГУГУЛИ» [3] были размещены в сети Интернет на российских общедоступных популярных сайтах также в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (в 2015 – 2016 гг.). При этом они содержат не только субъективную оценку качеств и свойств данной алкогольной продукции лица, подавшего возражение, но и сами изображения товаров (бутылок коньяка) с соответствующими этикетками, на которых обнаруживаются слово «ГУГУЛИ» либо слова «ГУГУЛИ» и «GUGULI», а также проставленные на контрэтикетках конкретные даты выпуска этой алкогольной продукции, относящиеся к периоду ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, наряду с указаниями лица, подавшего возражение, как ее производителя.

В период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (в 2014 и 2015 гг.) были разработаны лицом, подавшим возражение, и утверждены

Национальным агентством Вина Грузии «Самтрест» технологические регламенты на изготовление коньяков «ГУГУЛИ» [7].

Данная алкогольная продукция была сертифицирована на территории Российской Федерации в 2014 – 2016 гг., то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, согласно декларациям Таможенного союза и сертификатам российских органов по сертификации о соответствии на грузинские коньяки «ГУГУЛИ», выпускаемые именно лицом, подавшим возражение [4].

Договоры поставки алкогольной продукции лицом, подавшим возражение, со спецификациями на грузинские коньяки «ГУГУЛИ» [5] свидетельствуют о фактах продаж им (поставщиком) данной продукции определенным юридическим лицам (покупателям), местом нахождения которых является Российская Федерация.

Исполнение вышеуказанных договоров поставки товаров и, следовательно, факты введения их в гражданский оборот на территории Российской Федерации подтверждены российскими официальными таможенными декларациями на поставку лицом, подавшим возражение, выпускаемых им грузинских коньяков «ГУГУЛИ» в Российскую Федерацию [6]. При этом следует отметить, что согласно сведениям, приведенным в этих многочисленных таможенных декларациях, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (в 2014 – 2016 гг.) из Грузии в Россию были ввезены весьма существенные объемы этой алкогольной продукции лица, подавшего возражение.

В письмах лица, подавшего возражение, и покупателей (дистрибьюторов в России) его коньяков «ГУГУЛИ» [8] указывается на отсутствие у них каких-либо экономических отношений с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Установленный факт использования лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации в отношении сертифицированной в Российской Федерации алкогольной продукции обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, уже в период ранее даты его приоритета, наряду со сведениями о широком распространении в указанный период в сети Интернет на российских общедоступных популярных сайтах информации об этой продукции и с учетом весьма существенных объемов ее поставок в Российскую Федерацию, а также

длительной истории спиртного завода лица, подавшего возражение (ООО «Гугули»), что отмечалось выше, позволяют прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

Так, сопоставляемые товары 33 класса МКТУ соотносятся друг с другом как вид-род (коньяки – алкогольные напитки) либо относятся к одной и той же родовой группе товаров (алкогольная продукция), то есть они являются однородными.

Кроме того, коллегией усматривается и то, что услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака вполне могут быть восприняты российскими потребителями как услуги, непосредственно связанные с продвижением и сбытом вышеуказанной алкогольной продукции лица, подавшего возражение, то есть как оказываемые самим лицом, подавшим возражение, либо по его поручению.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о принадлежности соответствующих товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначен оспариваемый товарный знак, вовсе не правообладателю, а иному лицу – лицу, подавшему возражение, продукция которого на соответствующую дату уже получила на территории Российской Федерации определенную известность.

В этой связи необходимо отметить, напротив, что коллегия не располагает какими-либо сведениями об использовании оспариваемого товарного знака, собственно, его правообладателем.

Следовательно, оспариваемый товарный знак подлежит признанию не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех

товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.08.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 615553 недействительным полностью.