

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела поступившее 27.12.2018 возражение, поданное ООО «Вкусвилл», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662745, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017731711 с приоритетом от 04.08.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.07.2018 за №662745 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 36, 43 классов МКТУ на имя ЗАО «Комбинат мучнисто-кондитерских изделий «Добрынинский», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«ВкусВин»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №662745 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- поскольку товарный знак «ВкусВин» по свидетельству №662745 является сходным до степени смешения с принадлежащей ООО «Вкусвилл» серией товарных знаков со словесным элементом «ВкусВилл» по свидетельствам: № 480009 [1], приоритет от 25.01.2012г., № 599751 [2], приоритет от 14.12.2015г., №512474 [3],

приоритет от 30.01.2013г., в том числе для однородных товаров и услуг 32, 33, 35, 36 и 43 классов МКТУ, указанных в оспариваемом свидетельстве №662745;

- ООО «Вкусвилл» на дату приоритета словесного товарного знака «ВкусВин» уже являлось правообладателем серии сходных до степени смешения товарных знаков со словесным элементом «ВкусВилл», имело широкую известность как производитель напитков и продуктов питания высокого качества, реализуемых в одноименной торговой сети, следовательно, регистрация товарного знака «ВкусВин» может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего напитки и оказывающего услуги.;

- сходство до степени смешения сравниваемых обозначений «ВкусВилл» и «ВкусВин» очевидно, учитывая тот факт, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия;

- фонетическое (звуковое) сходство словесных элементов «ВкусВин» и «ВкусВилл» обусловлено совпадающим количеством слогов, ударением в словах, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу - основной фонетический акцент приходится на совпадающую часть слов - «ВкусВи». Разницу составляет лишь одна последняя буква «Н» в слове «ВкусВин» вместо букв «ЛЛ» (звук «Л») в конце товарных знаков «ВкусВилл». Учитывая специфику произношения слов в русском языке, согласные буквы в конце слов чаще всего теряются, в связи с этим основной фонетический акцент приходится именно на совпадающие части слов - «ВкусВи-»;

- оба словесных элемента и «ВкусВилл», и «ВкусВин» являются искусственно образованными, фантазийными словами, не имеющими смыслового значения;

- обозначение «ВкусВин» выполнено в кириллице стандартным шрифтовым написанием с использованием заглавных и строчных букв так же, как и в словесном элементе «ВкусВилл» товарных знаках по свидетельствам №№ 512474, 599751;

- использование словесного обозначения «ВкусВин» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 36, 43 классов МКТУ способно

вызывать у потребителя ассоциации с тем, что данные товары и услуги производятся и оказываются компанией ООО «Вкусвилл», что не соответствует действительности;

- данный вывод обоснован тем, что товарные знаки со словесным элементом «ВкусВилл» в отношении производства и реализации напитков и продуктов питания обладают существенной различительной способностью, поскольку под данным обозначением с 2012 года открыта крупная торговая сеть. В 2017 году насчитывалось более 500 магазинов под наименованием «ВкусВилл». Компания также осуществляет доставку продуктов питания на дом, организует и участвует в различных ежегодных благотворительных акциях и проектах, в том числе в благотворительном проекте «Дари еду!». ООО «Вкусвилл» быстро развивается и открывает новые магазины по всей России. За последний год запустились новые проекты, а именно открылись собственные пекарни в нескольких магазинах, поставили кофейные автоматы, начали оформлять подарочные корзины;

- использование словесного обозначения «ВкусВин» в качестве товарного знака в отношении услуг 36 и 43 классов МКТУ (включающих, в том числе операции с недвижимостью, а также услуги, связанные с арендой помещений, бронированием мест для временного жилья, услуги кафе, ресторанов, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом), также способно вызывать у потребителя ассоциации с тем, что данные услуги оказываются компанией ООО «Вкусвилл».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662745 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из Открытых реестров о свидетельствах № 480009, №599751, №512474 и №662745;
- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Вкусвилл»;
- информация о компании ООО «Вкусвилл» и статьи;

- копия приказа и протокола о назначении генерального директора Фарафонова А.В.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыв на возражение не представил, изложив на заседании коллегии мнение о том, что смешение оспариваемого товарного знака с противопоставленными в возражении знаками невозможно в связи с тем, что оспариваемый знак пока еще не используется его правообладателем.

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

С учетом даты (04.08.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак **«ВкусВин»** по свидетельству №662745 представляет собой словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в котором буквы «В» выполнены заглавными.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг, указанных в свидетельстве, а именно товаров 32 класса МКТУ – минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; пиво; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; фруктовые напитки и фруктовые соки, товаров 33 класса МКТУ - аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт

рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые, услуг 35 класса МКТУ - изучение рынка, исследования в области маркетинга, агентства по коммерческой информации; организация выставок и торговых ярмарок, в коммерческих и рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц товаров (за исключением транспортировки) и размещение для удобства изучения и приобретения потребителями; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе розничная и оптовая продажа и продажа через интернет-магазины товаров, помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями, демонстрация товаров, услуг 36 класса МКТУ - аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; операции с недвижимостью, в том числе аренда квартир; управление жилым фондом; управление недвижимостью, услуг 43 класса МКТУ - аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; обеспечение временного проживания, в том числе агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые а производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является

ВКУСВИЛЛ

сходным до степени смешения с товарным знаком **VKUSVILL** по свидетельству № 480009 [1] в отношении однородных товаров 32 и услуг 35 классов



МКТУ, с товарным знаком по свидетельству №512474 [2] в отношении однородных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ и с товарным знаком

ВкусВилл

по свидетельству №599751 [3] в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравниваемые товары 32, 33 и услуги 35 классов МКТУ являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными между собой, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, что определяется следующими признаками сходства словесных обозначений.

Фонетическое сходство товарных знаков обусловлено одинаковым количеством слогов, одинаковым составом гласных, близким составом согласных звуков и их расположением в знаках. Графическое сходство сопоставляемых знаков обусловлено использованием в них букв одного алфавита [знаки 2, 3], а также использование в словесных элементах «ВкусВин»/»ВкусВилл» заглавных букв «В»[знаки 2, 3]. Оценить обозначения с точки зрения семантического сходства не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Таким образом, имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №662745 не соответствующим требованиям подпункта 2

пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32, 33 и услуг 35 класса МКТУ.

Что касается услуг 36 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого знака, то они не являются однородными товарам 32, 33 и другим товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-3], а также услугам 35 класса МКТУ, поскольку имеют разный вид, род, назначение, разный круг потребителей и разные условия реализации.

В отношении довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 36, 43 классов МКТУ, коллегия отмечает следующее.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Анализ представленной в возражении информации о деятельности ООО «Вкусвилл», размещенной в сети Интернет, показал, что они не содержат объективных данных, которые позволили бы прийти к выводу о возникновении у российского потребителя до даты приоритета товарного знака по свидетельству №662745 устойчивой ассоциативной связи услуг 36, 43 классов МКТУ, для маркировки которых предназначен оспариваемый товарный знак, с лицом, подавшим возражение – ООО «Вкусвилл». В частности, сведения об оказании услуг по доставке продуктов питания на дом и установке кофейного автомата в магазине размещены после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Также следует отметить, что довод возражения о том, что лицо, подавшее возражение, на дату приоритета оспариваемого знака имело широкую известность как производитель напитков и продуктов питания высокого качества, реализуемых в одноименной торговой сети, не нашел отражения в части его документального подтверждения в материалах возражения.

Исходя из указанного, коллегия не усматривает оснований для признания у оспариваемого товарного знака на дату его приоритета способности вводить в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги 36, 43 классов

МКТУ, то есть для признания его не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы особого мнения, поступившего в Роспатент от лица, подавшего возражение, повторяют доводы возражения и проанализированы коллегией в мотивировочной части заключения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662745 недействительным в отношении всех товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.