

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.05.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СУПЕРКОК», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024758811, при этом установила следующее.

Обозначение *«Vino di Vino»* по заявке №2024758811, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.04.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что включенные в заявленное обозначение словесные элементы «VINO» («vino» в переводе с английского языка - «вино», дешёвое вино, см. <https://translate.google.ru/?sl=en&tl=ru&text=vino&op=translate>; Англо-русский словарь, В. К. Мюллер, Москва, изд. «Русский язык», 1977, стр. 820. Вино - алкогольный напиток, полученный полным или частичным спиртовым брожением виноградного или плодово-ягодного сока либо мезги, иногда с добавлением спирта и других веществ, см. <http://dic.academic.ru>) для услуг предприятий общественного питания не обладают различительной способностью, поскольку характеризуют заявленные услуги 43 класса МКТУ (аренда кухонного оборудования; аренда мебели; аренда стульев, столов, столового белья и посуды; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; украшение еды; услуги баров; услуги виртуальных ресторанов; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов с едой на вынос), а именно, указывают на назначение услуг, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в заявленном обозначении неохранные элементы занимают доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении услуг 43 класса (услуги кемпингов), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

знаком «*inVino*» по свидетельству №824366 с приоритетом от 29.06.2020

и с заявленным на регистрацию обозначением «*inVino*» по заявке №2024740577 с приоритетом от 12.04.2024, зарегистрированным/заявленным на имя Прими́на Серге́я Анато́льевича, 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 111, кв. 177, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесные элементы заявленного обозначения выполнены с заглавной буквы «Vino», в связи с чем заявленное обозначение в целом не воспринимается как словосочетание и разделено экспертизой на части.

Экспертиза согласилась с доводом заявителя о том, что российский потребитель не так хорошо владеет английским и итальянским языками, поэтому не воспринимает заявленное обозначение «Vino di Vino» как словосочетание «Вино из Вина» (в переводе с итальянского).

В возражении, поступившем 28.05.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.04.2025.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении «*Vino di Vino*» словесные элементы выполнены в единой графической манере, одним шрифтом, размером и цветом, в связи с чем, деление обозначения на независимые части и перевод по частям является неверным трактованием заявленного обозначения;

- если перевести словосочетание «Vino di vino» на русский язык с итальянского, то оно будет обозначать «Вино из вина»;

- в данное словосочетание заложена идея нескончаемого процесса, где одно вино переходит в другое, что можно сравнить с бесконечным циклом;

- заявленное обозначение «Vino di Vino», даже в случае восприятия словесных элементов в значении «Вино», требует дополнительных рассуждений, домысливаний и ассоциаций, за счет чего оно имеет фантазийное значение для заявленных услуг 43 класса МКТУ;

- заявленное обозначение «*Vino di Vino*» и товарный знак «*inVino*» по свидетельству №824366 не являются сходными;

- фонетически обозначения воспринимаются по-разному и производят разное слуховое впечатление, поскольку отличаются по количеству и составу букв/звуков;

- словесные элементы обозначений визуально отличаются за счет использования различной оригинальной шрифтовой графики: шрифты различного стиля, с разной насыщенностью и наклоном штриха, с разной апертурой;

- сравниваемые обозначения визуально отличаются за счет разного буквенного состава, количества и расположения слов в пространстве и относительно друг друга, использования различной оригинальной шрифтовой графики;

- противопоставленный товарный знак «In Vino» можно перевести на русский язык с английского языка как «В вине», тогда как заявленное обозначение «Вино из вина» вызывает ассоциации с бесконечным циклом, где процесс взаимодействия с вином не имеет четкого начала или конца, а скорее представляет собой непрерывное преобразование одного состояния в другое;

- таким образом, заявленное обозначение не сходно с противопоставленным товарным знаком ни по одному из критериев сходства, ни в их совокупности, указанные обозначения производят кардинально разное впечатление, и угроза их смешения в сознании потребителя отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.04.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.05.2024) заявки №2024758811 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 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.

Согласно пункту 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 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).

Обозначение по заявке №2024758811 представляет собой комбинированное обозначение «*Vino di Vino*», включающее словесные элементы «Vino di Vino», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ: «аренда кухонного оборудования; аренда мебели; аренда стульев, столов, столового белья и посуды; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; украшение еды; услуги баров; услуги виртуальных ресторанов; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов с едой на вынос».

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заключении по результатам экспертизы со ссылкой на словарно-справочные источники указано, что включенные в заявленное обозначение словесные элементы «Vino» переводятся с английского на русский язык как «вино» - дешёвое вино.

Коллегия отмечает, что для российского потребителя высока вероятность восприятия слова «Vino» в значении его транслитерации «вино», что

подтверждается судебной практикой по вопросу оценки смыслового значения слов, выполненных в латинице (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2019 по делу №СИП-710/2017, решения Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2023 по делу №СИП-211/2023, от 11.04.2019 по делу №СИП-98/2019).

Заявитель привел довод о том, что заявленное обозначение «Vino di Vino» переводится с итальянского языка как словосочетание «Вино из Вина» и воспринимается как единая смысловая конструкция, которая вызывает ассоциации с нескончаемым процессом/циклом. Вместе с тем данный довод не может быть принят во внимание в отсутствие доказательств восприятия российскими потребителями заявленного обозначения именно в таком качестве.

В силу низкого уровня владения российскими потребителями иностранными языками, для российского потребителя наиболее вероятно заявленное обозначение будет воспринято в качестве видового наименования товара «вино», выполненного буквами латинского алфавита. При этом повторение простого видового наименования в обозначении дважды не придает заявленному обозначению различительную способность.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров/услуг. Обозначение может в отношении одних товаров/услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Коллегией исследовано смысловое содержание заявленного обозначения по отношению к испрашиваемым услугам 43 класса МКТУ, в результате чего установлено следующее.

Словесный элемент «вино» представляет собой указание на определенный вид товара - алкогольный напиток, преимущественно виноградный (см. Толковый словарь Ожегова, <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=3210>).

Таким образом, словесный элемент «Vino» (вино) заявленного обозначения характеризует услуги предприятий общественного питания с точки зрения их назначения (услуги 43 класса МКТУ: аренда кухонного оборудования; аренда

мебели; аренда стульев, столов, столового белья и посуды; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; украшение еды; услуги баров; услуги виртуальных ресторанов; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов с едой на вынос).

Поскольку в заявленном обозначении неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении услуг 43 класса МКТУ (услуги кемпингов), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

Кроме того, в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены следующие средства индивидуализации:

- товарный знак «*inVino*» по свидетельству №824366;

- обозначение «*inVino*» по заявке №2024740577.

В отношении обозначения по заявке №2024740577 Роспатентом 25.03.2026 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, в связи с чем данное противопоставление более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Товарный знак «*inVino*» по свидетельству №824366 представляет собой комбинированное обозначение, включающее доминирующий словесный

элемент «in Vīno», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. 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.

Анализ показал, что в сравниваемых обозначениях присутствует тождественный словесный элемент «Vīno», который способен вызывать у российских потребителей одинаковые смысловые ассоциации, связанные с алкогольным напитком «вино».

Что касается элементов «di» и «in», то их наличие не привносит существенных различий сравниваемым средствам индивидуализации, поскольку усматривается

тождество словесных элементов «Vino», доминирующих визуально, фонетически и в смысловом отношении.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ: «аренда кухонного оборудования; аренда мебели; аренда стульев, столов, столового белья и посуды; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; украшение еды; услуги баров; услуги виртуальных ресторанов; услуги закусочных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов; услуги ресторанов с едой на вынос».

Товарный знак по свидетельству №824366 зарегистрирован для услуг 43 класса МКТУ: «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские».

Заявитель не оспаривает однородность услуг 43 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, которые совпадают по виду/роду (аренда временного жилья и сопутствующие услуги), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации товаров/оказания услуг.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №824366 с учетом однородности услуг 43 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку оно не соответствует для части испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2025, оставить в силе решение Роспатента от 04.04.2025.