

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 25.07.2018, поданное Индивидуальным предпринимателем Бугаец О.П., Республика Крым, г. Керчь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017713415, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017713415 было подано 08.04.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве



товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «DIAMOND» и «AQUA», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде контурного изображения драгоценного камня, в левом верхнем углу которого изображена капля воды.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в темно-синем, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 23.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017713415 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №493007 [1], содержащим словесный элемент «ДИАМАНТ», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ;
- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №214788 [2], содержащим словесные элементы «Диамант Алко», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ;
- со словесным товарным знаком «ДИАМАНТ» по свидетельству №208706 [3], зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ;
- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №284920 [4], содержащим словесный элемент «ДИАМАНТ», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №128900 [5], содержащим словесный элемент «Diamond», зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано также, что словесный элемент «AQUA» (в переводе с латинского «вода») является неохранными

элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, свойства и состав товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.07.2018, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное обозначение приобрело различительную способность по отношению к заявленному перечню товаров и услуг и ассоциируется у российского потребителя с заявителем, поскольку активно использовалось на протяжении нескольких лет до даты подачи заявки №2017713415.

Заявитель не согласен с тем, что слово «AQUA» является неохраняемым элементом, поскольку словесная часть заявленного обозначения представляет собой неделимое словосочетание, которое в переводе на русский язык означает «бриллиантовая вода».

Заявитель также полагает, что противопоставленные товарные знаки, включающие слово «Диамант», не являются сходными с заявленным обозначением, поскольку различаются по фонетическим, семантическим и графическим признакам.

Заявитель отказался от части услуг 35 класса МКТУ и просил зарегистрировать товарный знак по заявке №2017713415 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ **«продвижение продаж для третьих лиц»** с указанием всех словесных элементов охраняемыми.

Кроме того, заявитель представил ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение в части увеличения слова «AQUA» до размеров слова «DIAMOND», которое просил удовлетворить в том случае, если аргументов, изложенных в возражении, будет недостаточно для отмены решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017713415.

Однако коллегия отказала в удовлетворении данного ходатайства, поскольку такое изменение не устраняет причины, послужившие основанием для

отказа в регистрации товарного знака. Кроме того, заявителем не были представлены соответствующие измененные обозначения, что не позволяет оценить, соответствуют ли эти изменения требованиям, которые допускаются в процессе рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака.

По результатам рассмотрения возражения 30.11.2018 было принято решение отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 23.05.2018.

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании вышеуказанного решения Роспатента недействительным.

В ходе судебного заседания было установлено, что между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№493007, 214788, 208706 заключен договор от 06.05.2019 о сосуществовании товарных знаков, в соответствии с которым правообладатель (Публичное акционерное общество «Белуга Групп») обязуется предоставить заявителю письменное согласие на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака при условии сокращения перечня товаров 32 класса МКТУ (исключив товары «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива») и уточнения услуги «продвижение продаж для третьих лиц» 35 класса МКТУ, для которой испрашивается правовая охрана данному обозначению, а именно: «кроме алкогольных напитков и пива».

Приложением к данному договору является письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке №2017713415 в качестве товарного знака с учетом уточнений, внесенных договором от 06.05.2019.

Судебная коллегия, оценив представленное в материалы дела письмо-согласие на регистрацию спорного обозначения, выданное правообладателем противопоставленных товарных знаков, пришла к выводу о том, что оно содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя на предоставление соответствующего

согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, подписано уполномоченным лицом и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности.

Данное согласие (соглашение) является результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязанности его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Кроме того, суд учел намерение заявителя ходатайствовать при повторном рассмотрении возражения о дискламации словесного элемента «AQUA», с целью снятия Роспатентом вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленного требования и отмене оспариваемого ненормативного правового акта в части отказа в удовлетворении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2017713415 в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для

лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц».

Суд также обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017713415 в отношении вышеуказанных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 06 июня 2019 года по делу №СИП-96/2019, возражение, поступившее 25.07.2018, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

На заседании коллегии, которое состоялось 03.09.2019, было представлено дополнение к возражению, в котором заявитель выразил согласие с дискламацией словесного элемента «AQUA», входящего в состав заявленного обозначения, а также представил просьбу зарегистрировать товарный знак по заявке №2017713415 в отношении следующих товаров и услуг:

32 класс - аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые

безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков.

35 класс - продвижение продаж для третьих лиц, кроме алкогольных напитков и пива.

К дополнению также приложены оригиналы договора о сосуществовании товарных знаков от 06 мая 2019 г. и письма-согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков (свидетельства №№208706, 214788, 493007) на регистрацию товарного знака по заявке №2017713415 в отношении вышеуказанного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты (08.04.2017) поступления заявки №2017713415 на регистрацию 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 34 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товара или характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса, согласно которому положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 (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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , включающее расположенные в две строки словесные элементы «DIAMOND», «AQUA», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде контурного изображения драгоценного камня, в левом верхнем углу которого изображена капля воды.

Доминирующим элементом в композиции заявленного обозначения является словесный элемент «DIAMOND», занимающий центральное положение, наиболее удобное для восприятия потребителем, при этом шрифт, которым выполнено это слово, отличается от словесного элемента «AQUA» не только более крупным размером, но и более оригинальной графикой. Именно слово «DIAMOND» несет на себе основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении.

Как установлено решением Суда по интеллектуальным правам от 06 июня 2019 года по делу №СИП-96/2019, Роспатент, руководствуясь критериями,

изложенными в Правилах, и проведя сравнительный анализ спорного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков, **верно** установил фонетическое и семантическое сходство доминирующих словесных элементов «DIAMOND/ДИАМАНТ», выполняющих в них основную индивидуализирующую функцию. Кроме того, Роспатент также установил однородность товаров 32-го класса МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению и зарегистрированы противопоставленные ему товарные знаки.

На основании проведенной оценки Роспатент пришел к обоснованному выводу о несоответствии регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков (ПАО «Белуга Групп») 06.05.2019 был заключен договор о сосуществовании товарных знаков, в рамках которого было подписано письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017713415 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для*

изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц, кроме алкогольных напитков и пива», оригинал которого был представлен в судебное заседание и приобщен к материалам дела.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Кроме того, заявитель выразил согласие на включение словесного элемента «AQUA» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2018, отменить решение Роспатента от 23.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017713415.