

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 15.03.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Библиотека», г. Пятигорск, Ставропольский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017735394 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017735394, поданной 29.08.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «МАШУК», выполненный оригинальным шрифтом, в котором буква «А» исполнена в виде стилизованного изображения горной вершины, и расположенный под ним словесный элемент «АЛКОМАРКЕТ», выполненный стандартным шрифтом. Над словесным элементом «МАШУК» расположено стилизованное изображение парящей птицы.

Решение Роспатента от 06.11.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017735394 в отношении услуг 35 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Словесный элемент «АЛКОМАРКЕТ» (как указывает сам заявитель при подаче заявки в графе (526)) является неохраняемым элементом обозначения, так как не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование предприятия (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «МАШУК» фонетически и семантически тождественен элементу «МАШУК» наименования места происхождения товаров «МАШУК № 19», свидетельство № 89.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.03.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.11.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем даны выдержки и пояснения действующего законодательства, судебная практика;
- согласно словарным данным «Машук» - это гора на Северном Кавказе, в районе Кавказских Минеральных Вод. Высота 993 м;
- противопоставленное наименование места происхождения товара № 89 (Машук № 19) представляет собой сочетание словесного элемента «Машук» выполненного в стандартном шрифтовом исполнении буквами кириллического алфавита и числительного №19;
- в противопоставленном НМПТ место происхождения (производства) товара (границ географического объекта) - Пятигорское месторождение минеральных вод, скважина № 19. Пятигорское месторождение характеризуется необычайным разнообразием минеральных вод, развитых на небольшой площади вокруг горы Машук. Среди них выделяют четыре основных типа минеральных вод: 1) углекислые воды; 2) углекислосероводородные сложного ионного состава; 3) углекислые среднеминерализованные воды хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава типа

Ессентуки-4 и Ессентуки-17, используемые для питьевого лечения; 4) радоновые воды;

- заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «Машук», однако, в сравниваемых обозначениях заложен различный смысловой образ;

- известность названия горы Машук и известность наименования Машук № 19 как минеральной воды достаточно сильная и позволяет утверждать, что каждый из рядовых потребителей достаточно легко различает сравниваемые словесные обозначения в виду их самостоятельной известности и понимает смысловую нагрузку, заложенную в каждом из названий;

- поисковый запрос в сети Интернет по слову «Машук» среди первых источников выдает информацию о горе расположенной на Северном Кавказе (см. <https://ru.wikipedia.org>). Также выдается информация о всевозможных организациях, одноименных названию горы. Поисковый запрос в сети Интернет по слову «Машук №19» содержит информацию исключительно о минеральной воде «Машук №19». Таким образом, анализ указанной информации показывает, что рядовые потребители имеют достаточную информированность и данных наименованиях;

- сопоставляемые средства индивидуализации производят различное зрительное впечатление при их восприятии, обусловленное тем, что заявленное обозначение представляет собой графическую композицию;

- географический объект (скважина № 19, расположенная на курорте Пятигорск у подножия горы, а именно юго-западный склон горы Машук) является питьевой галереей минеральной воды источника № 19 имени М.Ю. Лермонтова и находится в курортной зоне Пятигорска, вблизи санатория «Ленинские скалы». Таким образом, можно подчеркнуть, что основным фактором известности являются отдых и лечение преимущественно минеральными водами;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, не являющихся однородными товарам, в отношении которых охраняется НМПТ и известна указанная местность - минеральная вода;

- Роспатентом ранее зарегистрировано обозначение по заявке № 2006723225 (свидетельство № 355220, приоритет от 16.08.2006), которое было зарегистрировано в качестве товарного знака «Машук» в период действия противопоставленного НМПТ № 89 (Машук «19»), что, по мнению заявителя, позволяет сделать вывод о возможности регистрации товарного знака по заявке №2017735394.

На основании изложенного в возражении, поступившем 15.03.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 15.03.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (29.08.2017) заявки № 2017735394 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное до степени смешения с ним обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в

отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, словесный элемент «МАШУК» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в котором буква «А» исполнена в виде стилизованного изображения горной вершины, и расположенный под ним словесный элемент «АЛКОМАРКЕТ», выполненный стандартным шрифтом. Над словесным элементом «МАШУК» расположено стилизованное изображение парящей птицы.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В решении Роспатента указано на неохраноспособность словесного элемента «АЛКОМАРКЕТ» ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку данный элемент не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В решении Роспатента от 06.11.2018 заявленному обозначению противопоставлено наименование места происхождения товаров «МАШУК № 19», свидетельства № 89 (дата подачи 11.10.2004).

Норма пункта 7 статьи 1483 Кодекса предусматривает тождество, либо сходство до степени смешения заявленного обозначения с наименованием места происхождения, охраняемым в соответствии с действующим законодательством.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ «МАСУК № 19» по свидетельству № 89 на тождество и сходство показал, что заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МАСУК», являющийся наиболее значимым элементом в сравниваемых обозначениях. При этом коллегия учитывала, что в заявленном обозначении, несмотря на оригинальную художественную проработку буквы «А», слово «МАСУК» не утратило словесного характера и легко прочитывается.

Визуально заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ разнятся за счет графической проработки заявленного обозначения и стандартного шрифтового исполнения противопоставленного НМПТ. Вместе с тем, особенности исполнения обозначений носят вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Проведенный анализ позволяет коллегии сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ по фонетическому, семантическому критериям сходства.

Таким образом, сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Одних лишь ссылок на сайты сети Интернет недостаточно для вывода о том, что название горы Машук и наименование Машук № 19 известны потребителям, и они существенным образом различают данные обозначения.

Как следует из пункта 7 статьи 1483 Кодекса и пункта 42 Правил в рамках сопоставления заявленного обозначения и НМПТ вопрос однородности товаров не исследуется.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, и вывод экспертизы следует признать правомерным.

Довод заявителя о товарном знаке «Машук» по свидетельству № 355220, приоритет от 16.08.2006 (срок действия которого истек 02.10.2013 по заявлению

правообладателя от 23.11.2012) в силу независимого делопроизводства не влияет на вышеизложенные выводы коллегии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2019, оставить в силе решение Роспатента от 06.11.2018.**