

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», «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 неохраняемыми

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 также является обладателем доменного имени «diamond-aqua.ru», страницы в сети ВКонтакте vk.com/diamondaqua и других соцсетях, где уже продолжительное время идет активное предложение к продаже и продвижение товаров под заявленным обозначением.

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

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

В обоснование данного вывода заявитель ссылается на различное произношение словесных элементов «дай-монд ак-ва» и «ди-а-мант», состоящих, соответственно, из трех и пяти слогов, на различное ударение, которое в слове «диамант» падает на последний слог, а в словосочетании «даймонд аква» в обоих словах падает на первый слог.

По графическим признакам словесная часть заявленного комбинированного обозначения не сходна с обозначениями, включающими слово «Диамант», поскольку выполнено оригинальным шрифтом в цветовом исполнении с

использованием графических элементов, отличающихся от графических элементов в противопоставленных товарных знаках со словом «Диамант».

Словесная часть заявленного обозначения переводится как «бриллиантовая вода» и носит фантазийную смысловую нагрузку, ассоциирующуюся с кристально чистой полезной питьевой водой, а слово «диамант» имеет несколько значений – устаревшее название алмаза, мелкий шрифт, кегль, французская ступенчатая ракета-носитель.

Заявитель отказывается от части услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №128900 может быть снят по основанию неоднородности услуг.

На основании изложенного заявитель просит 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.

На заседании коллегии, которое состоялось 23.10.2018, заявитель дополнительно представил следующие материалы:

- копии фотографий без указания дат [6];
- копия сертификата о владении доменом «diamond-aqua.ru» от 29.09.2016 [7];
- копия декларации о соответствии от 08.07.2016 [8];
- копия сертификата соответствия на продукцию «вода питьевая негазированная первой категории, торговая марка «DIAMOND AQUA» [9];
- копия каталожного листа продукции от 14.07.2016 [10];
- копия технических условий ТУ 0131-001-0103336621-2016, утвержденных 01.07.2016 [11];
- результаты поиска по базам данных по словесному элементу DIAMOND AQUA [12];
- полиграфическая продукция: календарь, наклейки, карточки, визитные карточки [13].

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.

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.

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.

С учетом сокращения перечня правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

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; коктейли на основе пива; 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; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; 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; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных

напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

35 класса МКТУ - продвижение продаж для третьих лиц.

Словесный элемент «DIAMOND» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как алмаз, бриллиант, диамант.

Словесный элемент «AQUA» переводится с латинского языка как вода (см. <https://translate.yandex.ru/>).

В силу изложенного словесные элементы «DIAMOND» и «AQUA», являющиеся лексическими единицами разных языков, не могут образовывать словосочетание, которое переводится как «бриллиантовая вода». Кроме того, эти словесные элементы визуально разделены, так как выполнены разным шрифтом и расположены друг под другом.

Таким образом, довод заявителя о том, что словесные элементы «DIAMOND AQUA» образуют единое словосочетание, которое переводится на русский язык как «бриллиантовая вода», является неубедительным.

Вместе с тем, поскольку словесный элемент «AQUA» указывает на вид и состав товаров 32 класса МКТУ, вывод о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №493007 [1] представляет собой обозначение *ДИАМАНТ*, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров и услуг:

32 класса МКТУ - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; aperitifs безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления

газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

35 класса МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск поручителей; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №214788 [2]



представляет собой комбинированное обозначение включающее словесные элементы «Диамант Алко», выполненные оригинальным шрифтом строчными с первыми заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде монограммы из букв «Д» и «А». Срок действия регистрации продлен до 05.10.2020.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении следующих товаров и услуг:

32 класса МКТУ - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

35 класса МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №208706 [3] представляет собой словесное обозначение «**ДИАМАНТ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Срок действия регистрации продлен до 02.02.2020.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров и услуг:

32 класса МКТУ - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

35 класса МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба

Правообладателем товарных знаков [1] – [3] является ОАО «Синергия», Московская область, г. Звенигород.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №284920 [4]



представляет собой комбинированное обозначение включающее словесный элемент «**ДИАМАНТ**», выполненный оригинальным шрифтом

буквами русского алфавита, расположенный на фоне треугольника в виде стилизованной буквы «Д». Срок действия регистрации продлен до 10.02.2023.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

- агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; изучение рынка.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №128900 [5] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Diamond», выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный текст, строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита, при этом последняя буква «d» заканчивается росчерком в виде петли, переходящей в горизонтальную прямую линию, которой подчеркнут словесный элемент. Срок действия регистрации продлен до 10.06.2023.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

- управление делами, управление производственной и торговой деятельностью, конторские работы.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] установлено на основании семантического тождества доминирующих словесных элементов «DIAMOND» - «ДИАМАНТ», играющих основную роль в индивидуализации товаров и услуг заявителя и правообладателей противопоставленных знаков.

Словесные элементы «DIAMOND» - «ДИАМАНТ» характеризуются также фонетическим сходством, обусловленным наличием близких [O–A; D-T] и совпадающих [D-Д; I-И; A-А; M-М; N-Н] звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Что касается визуальных различий между сравниваемыми обозначениями, то, учитывая семантическое тождество и визуальное сходство доминирующих

словесных элементов, они не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков.

Анализ товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [3], показал их однородность, поскольку они содержат в себе идентичные товары, либо товары, относящиеся к одним родовым группам товаров (пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков). Соответственно, эти товары имеют одинаковое функциональное назначение, круг потребителей и условия реализации.

В связи с тем, что заявитель ограничил перечень услуг 35 класса МКТУ только услугами «продвижение продаж для третьих лиц», исключив из него услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [3] и [4], эти противопоставления не учитываются при анализе на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Услуга 35 класса МКТУ **«продвижение продаж для третьих лиц»**, в отношении которой испрашивается регистрация товарного знака, однородна услугам 35 класса МКТУ **«продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»** в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], поскольку эти услуги направлены на обеспечение торговой деятельности (продаже товаров различных производителей конечному покупателю) через предпринимательские структуры, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания этих услуг.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [3] в отношении однородных товаров 32 и услуг 35 класса

МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

В отношении довода заявителя о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, в подтверждение чего представлены материалы [6] – [13], коллегия отмечает, что все представленные документы относятся только к питьевой воде, при этом никаких документов, подтверждающих объемы производства, реализации и территории распространения заявленных товаров, не представлено. Что касается длительности производства, то из представленного каталожного листа [10] следует, что датой начала выпуска продукции (воды питьевой первой категории) под торговой маркой «DIAMOND AQUA» является 01.07.2016, т.е. производство питьевой воды, маркированной заявленным обозначением, началось менее чем за год до подачи заявки на регистрацию товарного знака. Таким образом, представленные документы не дают оснований для вывода о том, что у российского потребителя при восприятии товаров, маркированных заявленным обозначением, на дату подачи заявки сложилась прочная ассоциативная связь с заявителем.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017713415, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 23.05.2018.