

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 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 14.10.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ачалуки-один», с.Верхние Ачалуки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018716870, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака



по заявке №2018716870 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.04.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.07.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018716870 в отношении всего заявленного перечня товаров на основании пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с наименованием места происхождения товаров «АЧАЛУКИ», зарегистрированным под №109, право пользования которым принадлежит ЗАО Минвода «Ачалуки» на основании свидетельства №109/1 с приоритетом от 28.11.2007;

- с товарным знаком «Ачалуки/Achaluky» по свидетельству №232463, зарегистрированным на имя ООО Минеральная вода «Ачалуки» с приоритетом от 16.11.2001, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- с товарными знаками «Жемчужная» по свидетельствам №640460 (с приоритетом от 27.12.2016), №191113 (с приоритетом от 10.09.1998), зарегистрированными на имя АО «Самарский опытно-экспериментальный завод» в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.10.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- словесный элемент заявленного обозначения помещен в изящную этикетку с фигурной рамкой, служащей названием «картины» - собственно изобразительного элемента обозначения. Все элементы заявленного обозначения хорошо прорисованы с фотографической четкостью, реалистичны, а горы по-настоящему сияют серебряной - «жемчужной» белизной, что заставляет потребителя внимательно всматриваться в элементы обозначения, изучать его, что, очевидно, усиливает его различительную способность, играет существенную роль в индивидуализации товаров в отношении которых испрашивается регистрация;

- комбинация высоко художественного изобразительного элемента, очевидно занимающего визуально доминирующее центральное положение в композиции, со словесным элементом, выполненным в оригинальной художественной графической манерее, взаимно дополняют друг друга, уточняя и раскрывая (конкретизирую) смысловую нагрузку, вложенную в обозначение;

- словесный элемент заявленного на регистрацию обозначения имеет совершенно конкретный смысл: первый словесный элемент «Ачалк-хи» - это название реки у берегов которой разворачиваются события, ставшие изобразительным элементом обозначения, а второй элемент «Жемчужные» - название гор (горного хребта), у подножия которых протекает река Ачалк-хи;

- заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №232463 и наименование места происхождения товара №109/1 не ассоциируются в целом, производят совершенно разное общее впечатление, формируемое под воздействием оригинального, яркого, высоко художественного и эмоционально окрашенного, весьма информативного заявленного обозначения как единой композиции доминирующего изобразительного элемента и выполненного в оригинальной графической манере его словесного элемента;

- несмотря на то, что сравниваемые словесные элементы обозначений имеют одинаковы начальные части - первые четыре буквы - «ачал», их звучание принципиально различается и не производит сходного впечатления;

- фонетические различия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №640460, №191113 обусловлены принципиальным отличием в их фонетической длине, поскольку заявленное на регистрацию обозначение состоит из двух слов, одно из которых является сложно-составным словом «'ачалк-х'и» и слова «жемч'ужные», тогда как противопоставленные товарные знаки состоят из одного простого слова «жемч'ужная». При этом сильным элементом заявленного на регистрацию обозначения является элемент «ачалк-хи» - оригинальный, не носящий описательного характера, на который падает как двойное фонетическое, так и смысловое ударение;

- фонетически сходный второй словесный элемент заявленного на регистрацию обозначения «жемчужные» и товарный знак «жемчужная» все же имеют отличия в звучании окончаний: в заявленном обозначении это окончание «-ые» прилагательного множественного числа, товарные знаки

имеют в конченной позиции окончание «-ая», указывающее на форму единственного числа, вероятно, существительного, что также усиливает различия в звучании сравниваемых обозначений/элементов;

- очевидно фонетическое различие сравниваемых словесных элементов «ачалк-хи жемчужные»/ «жемчужная», различное общее фонетическое впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями и отсутствие признаков сходства до степени смешения в заявленном на регистрацию обозначении «АЧАЛК-ХИ ЖЕМЧУЖНЫЕ» и противопоставленных товарных знаках «ЖЕМЧУЖНАЯ» по звуковому критерию;

- заявленное на регистрацию обозначение в своей композиции изобразительного и словесного элемента обозначает название реки Ачалк-хи, протекающей у подножья гор Жемчужные, на что прямо указывает словесный элемент и иллюстрирует изобразительный. Причем местные жители именуют этот горный хребет именно как «Ачалк-хи Жемчужные». Смысловое значение противопоставленных товарных знаков свидетельствам №640460, №191113 не очевидно: либо представляет собой простое существительное женского рода в единственном числе, указывающее на предмет - нечто «жемчужная», либо, возможно, указывающее на признак предмета - «жемчужная», возможно, оттенок или прозрачность, или что-то еще.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018716870.

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

С учетом даты (24.04.2018) поступления заявки №2018716870 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 с ним до степени смешения 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 пункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 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, 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 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 (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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018716870

заявлено комбинированное обозначение



включающее словесные элементы «АЧАЛК-ХИ ЖЕМЧУЖНЫЕ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

Противопоставленное наименование места происхождения товаров (далее – НМПТ) №109 представляет собой словесное обозначение «АЧАЛУКИ», право пользования которым предоставлено ЗАО Минвода «Ачалуки» на основании свидетельства №109/1. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров: «минеральная вода».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №232463 представляет собой словесное обозначение «АЧАЛУКИ АСНАЛУКУ», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита. Словесные элементы «АЧАЛУКИ» и «АСНАЛУКУ» представляют собой транслитерацию друг друга, что обуславливает их одинаковое звучание. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №640460 представляет собой словесное обозначение «Жемчужная», выполненное курсивом буквами русского алфавита и подчеркнутое прямой линией. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №191113 представляет собой словесное обозначение «Жемчужная», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ №109, а также противопоставленный товарный знак по свидетельству №232463 показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ №109, а также противопоставленный товарный знак по свидетельству №232463 являются сходными с точки зрения фонетического фактора сходства за счет сходства словесных элементов «АЧАЛК-ХИ» и «АЧАЛУКИ» («АСНАЛУКУ»). Указанное сходство обусловлено тождеством начальных частей

обозначений «АЧАЛ-» и совпадением конечных частей обозначений «-К-ХИ/-ХИ».

С точки зрения семантического фактора сходства заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ №109 характеризуются подобием заложенных идей, поскольку словесные элементы «АЧАЛК-ХИ» и «АЧАЛУКИ» представляют собой название рек (<https://dic.academic.ru/>).

Следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, факт наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента, не способен повлиять на вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом, так как присутствие в них сходных словесных элементов «АЧАЛК-ХИ»/ «АЧАЛУКИ», обуславливает предположение о принадлежности товаров, маркированных данным обозначением, одному производителю, что является основанием для формирования вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходные с ранее зарегистрированным НМПТ обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака в отношении любых товаров/услуг. В рассматриваемом случае возможность смешения обозначений усиливается за счет того, что они предназначены для маркировки однородных товаров. Так, товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения: «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; 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; напитки энергетические; 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 напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков» являются однородными, поскольку сравниваемые товары представляют безалкогольные напитки, сравниваемые товары характеризуются одинаковым назначением и условиями производства и реализации, а также имеют один круг потребителей.

Учитывая сходство заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ, коллегия пришла к выводу о том, что существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному и тому же субъекту предпринимательской деятельности. Указанное свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №640460, №191113 показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №640460, №191113 являются сходными с точки зрения фонетического фактора сходства за счет фонетического вхождения словесного элемента «Жемчужная» противопоставленных товарных знаков

в заявленное обозначение. Данное обстоятельство приводит к выводу о звуковом сходстве сравниваемых обозначений.

С точки зрения семантического фактора сходства заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №640460, №191113 содержат словесный элемент «Жемчужная», который является лексической единицей русского языка и представляет собой прилагательное, образованное от существительного «жемчуг» (<https://dic.academic.ru/>). Таким образом, сравниваемые обозначения содержат тождественный словесный элемент, что приводит к выводу о сходстве сравниваемых знаков по семантическому фактору сходства.

Как было указано выше, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наличие в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №640460, №191113 фонетически и семантически тождественного словесного элемента «Жемчужная» обуславливает предположение о принадлежности товаров, маркированных данным обозначением, одному производителю, что является основанием для формирования вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения с товарами 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №640460: «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; 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 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 минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» и товарами 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №191113: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» являются однородными, поскольку сравниваемые товары относятся к одной родовой группе – «безалкогольные напитки», сравниваемые товары характеризуются одинаковым назначением и условиями производства и реализации, а также имеют один круг потребителей.

Таким образом, однородность товаров 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018716870, с товарами 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №232463, №191113, №640460, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2019.