

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.09.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016730508 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство ВМ», г. Дмитров (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016730508 подано на регистрацию 18.08.2016 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», представляющее собой прямоугольник со стилизованным изображением кубиков льда. Под прямоугольником расположены словесные элементы «ТАЛАЯ ВОДА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в темно-синем, голубом, светло-голубом, серо-голубом, желтом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 19.09.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016730508 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя ООО «Объединенная Водная Компания», Ставропольский край товарными знаками:



- товарным знаком «», по свидетельству №586366 с приоритетом от 28.07.2015, для однородных товаров 32 класса МКТУ [1];
- товарным знаком «ТАЛАЯ», по свидетельству №498445 с приоритетом от 25.12.2002, для однородных товаров 32 класса МКТУ [2].

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ТАЛАЯ ВОДА» (талая вода - вода, получившаяся в результате таяния снега и льда (см. например http://geography_ru.academic.ru/)) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраннымыми, поскольку не обладают различительной способностью, так как указывают на вид, свойства и способ изготовления товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнение заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по фонетическому, семантическому и графическому критерию сходства, показало, что данные обозначения не являются сходными до степени смешения. При этом оценка заявленного обозначения должна проводиться не по отдельному слову «ТАЛАЯ», а в целом - «ТАЛАЯ ВОДА»;
- словесная часть противопоставленных товарных знаков «ТАЛАЯ» (согласно Толковому словарю Ушакова, «ТАЛЫЙ, талая, талое» - оттаявший под действием тепла, влажности. Талая земля. Талый снег. Талая рыба. Талая вода (от растаявшего

снега). Слово «Талая» встречается в географических названиях. «Талая» является фамилией известной хорватской теннисистки) без существительного или вне контекста не может быть конкретизирована в каком-либо одном значении, толкование смысла обозначения требует рассуждений, домысливания, которые могут быть различными, и, следовательно, может рассматриваться только как образное обозначение, которое вызывает ассоциации, отличные от обозначения «ТАЛАЯ ВОДА», имеющего конкретное значение;

- словосочетание «ТАЛАЯ ВОДА» имеет конкретное значение: «вода, получившаяся в результате таяния снега и льда», также словосочетание «ТАЛАЯ ВОДА» используется в значении - растаявшая вода после заморозки.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016730508 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

С учетом даты (18.08.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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, 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

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 заявлении обозначении.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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.

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).



Заявленное обозначение является комбинированным «», и состоит из прямоугольника со стилизованным изображением кубиков льда. Под прямоугольником расположены словесные элементы «ТАЛАЯ ВОДА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в темно-синем, голубом, светло-голубом, серо-голубом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Талая вода образуется при таянии льда и сохраняет температуру около 0 градусов Цельсия, пока не растает весь лед в объеме. При этом межмолекулярные взаимодействия в талой воде характерны для структуры льда, так как при плавлении кристалла разрушается только 15% всех водородных связей, присущая льду связь каждой молекулы воды с четырьмя соседними сохраняется.

Таким образом, талая вода отличается от обычной изобилием многомолекулярных кластеров, в которых в течение некоторого времени сохраняются рыхлые льдоподобные структуры. После таяния всего льда температура воды повышается, и водородные связи внутри кластеров перестают противостоять возрастающим тепловым колебаниям атомов. Размеры кластеров изменяются, и поэтому начинают меняться свойства талой воды: диэлектрическая проницаемость приходит к своему равновесному состоянию через 15-20 минут, вязкость - через 3-6 суток. Биологическая активность талой воды спадает, по одним данным, приблизительно за 12-16 часов, по другим - за сутки.

Человеку с незапамятных времен известны удивительные свойства талой воды. Давно замечено, что вблизи тающих родников растительность альпийских лугов всегда пышнее, а у кромки тающего льда в арктических морях бурно цветет жизнь. Полив талой водой повышает урожайность сельскохозяйственных культур, ускоряет прорастание семян. При употреблении талой воды устойчиво повышаются привесы в животноводстве, ускоряется развитие цыплят. Известно, с какой жадностью животные пьют весной талую воду, а птицы буквально купаются в первых лужицах подтаявшего снега.

Теоретическое изучение свойств талой воды находится пока на уровне гипотез. Нет общепринятого мнения о причинах, вызывающих необычные эффекты при ее применении (считает Кандидат технических наук В. БЕЛЯНИН, ведущий научный сотрудник РНЦ «Курчатовский институт»), см. Интернет, <http://www.aquaexpert.ru/enc/termin/icewater/>, Словари и энциклопедии на Академике).

Таким образом, для заявленных товаров 32 класса МКТУ, словесные элементы «ТАЛАЯ ВОДА» не могут напрямую характеризовать товары, поскольку такая вода может существовать только в естественных природных условиях, и такого вида продукции как «Талая вода» не существует на рынке наряду, например, с газированной водой, минеральной водой, питьевой водой. Скорее всего, использование данного словосочетания для товаров 32 класса МКТУ является маркетинговым ходом, то есть продукция под заявлением обозначением будет носить ассоциативный характер с чем-то природным и чистым.

С учетом изложенного, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным «», состоящим из прямоугольника, на фоне которого расположены: изобразительный элемент в виде стилизованного кристалла и словесный элемент «ТАЛАЯ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «ТАЛАЯ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] установлено фонетическое и семантическое сходство сравниемых обозначений за счет входящих в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов «ТАЛАЯ»/«ТАЛАЯ».

Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] имеют ряд визуальных отличий, обусловленных их разным цветовым исполнением и различным внешним очертанием, а также различными изобразительными элементами, входящими в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1]. Вместе с тем, указанные различия не оказывают существенного влияния на восприятие сравниемых обозначений при наличии совпадения знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства их словесных элементов.

В этой связи можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] в целом, несмотря на имеющиеся у них отдельные отличия.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] в целом, несмотря на имеющиеся у них отдельные отличия.

Сравнительный анализ товаров 32 класса МКТУ «воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; напитки безалкогольные; напитки

фруктовые безалкогольные; сиропы для напитков; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и товаров 32 класса МКТУ «воды, минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и составы для изготовления напитков, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления газированной воды», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2], показал, что они являются однородными, поскольку относятся к безалкогольным напиткам, имеют одно назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 19.09.2017.