

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2024, поданное Акционерным обществом "СИБИРЬ", Томская область, город Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022779134, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022779134 подано 07.11.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 05.10.2023 вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022779134.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации указано несоответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности в оспариваемом решении установлено, что оно является сходным до степени смешения с товарными знаками, международными регистрациями на имя Маст-Егермайстер АГ, Германия, 38302 Вольфенбюттель, Егермайстерштрассе



7-15 ([1] «  » м.р. №1623481, приоритет 11.08.20; [2]



«  » м.р. №1311081, приоритет 22.06.15; [3] «  » - м.р. №795174,



приоритет 18.06.02; [4] «  » - м.р. №664610, приоритет 04.10.96; [5]



«  » м.р. 1287599, приоритет 22.06.15; [6] «  » - м.р. №1338888,



приоритет 01.09.16; [7] «  » - м.р. №1291858, приоритет 12.10.15; [8] «  » -



м.р. №1287791, приоритет 22.06.15; [9] «  » - м.р. №1175465, приоритет



15.05.13; [10] «  » - м.р. №788051, приоритет 03.06.02; [11] «  » - м.р.



№785263, приоритет 22.04.02) в отношении товаров 32, 33 классов, признанных однородными заявленным товарам 33 класса.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, указывая на отсутствие между ними признаков сходства как общего зрительного, так и по отдельным элементам сопоставления комбинированных товарных знаков. По мнению заявителя, доминирующим элементом обозначения по заявке №2022779134 является словесный элемент «Еловый ручей». При этом за заявителем уже зарегистрирован товарный знак по свидетельству №816718 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Заявитель сообщает о несогласии со сходством изображений оленей, так как они имеют разную графическую проработку, разное цветовое исполнение, по-разному расположены относительно круглой рамки, отсутствует изображение креста между рогами оленя.

В возражении приводится сопоставление внешнего вида фактического



использования сопоставляемых обозначений «

».

Заявитель сообщает о влиянии цвета при восприятии потребителями этикеток обозначений, приводя сведения об исследованиях цветового восприятия.

Ссылаясь на необходимость применения принципа правовой определенности заявитель приводит примеры регистраций с изображением головы оленя в

отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно, товарные знаки «



», «



HORIZON
DE BICHOT



» по свидетельствам №№914067, 748131, м.р.1741738, 815821, м.р.1426243, 941805, м.р. 1400489, м.р. 1423575.

Заявитель откорректировал испрашиваемый перечень товаров 33 класса МКТУ, исключив из него ликеры, чтобы не допустить вероятность смешения с товарами противопоставленных знаков.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022779134 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; коктейли; кюрасо; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

С возражением представлены следующие дополнительные материалы:

1. Копия сведений из открытых реестров <http://www1.fips.ru>, касающихся заявки на товарный знак № 2022779134 от 07.11.2022 г.;

2. Копия Уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

3. Копия ответа на Уведомление с приложениями на 12-ти л., в 1-ом экз.;

4. Копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 05.10.2023 года.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.11.2022) поступления заявки №2022779134 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 42 Правил 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

слов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение «  » по заявке №2022779134 состоит из двух фрагментов этикетки, в верхней из которых имеется окружности с изображением головы оленя

внутри нее, а в нижней части расположены словесные элементы «еловый ручей»), выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022779134 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-11] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.



Знаки [6, 7, 9, 10] являются комбинированными и представляют собой трехмерное изображение бутылки с изображенной на ней головой оленя в круге с крестом между рогами и словом "Jägermeister". Правовая охрана знакам предоставлена, в частности, для товаров 33 класса МКТУ - beer, non-alcoholic beverages (except beers)/безалкогольные напитки (за исключением пива), 33 класса МКТУ - spirits [beverages], in particular spiced herbal liqueurs/алкогольные напитки, в том числе пряные травяные ликеры.



Знаки [8, 11] представляют собой этикетку прямоугольной формы с изображением головы оленя в круге с крестом между рогов и словом "Jägermeister". Знаки зарегистрированы для товаров 33 класса МКТУ - Liqueurs, especially herbal liqueurs; spirits/ликеры, травяные ликеры, алкогольные напитки.



Знаки [2, 3, 4, 5] «  », «  », «  », «  » представляют собой изображения головы оленя с крестом между рогов,

помещенные в круг. Знаки охраняются для товаров 32, 33 классов МКТУ, в том числе для товаров 32 класса МКТУ - Beer and brewery products; non-alcoholic beverages; preparations for making beverages/пиво и продукты пивоварения; безалкогольные напитки; препараты для изготовления напитков.



Товарный знак [1] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «SAVE THE NIGHT», выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента из окружности и головы оленя внутри нее. Паровая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ “Alcoholic preparations for making beverages; alcoholic beverages (except beer) (вещества для изготовления алкогольных напитков; алкогольные напитки)”.

Товары, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, однородны товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-1] поскольку они либо совпадают, либо относятся к одной родовой группе товаров, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что в возражении не оспаривается. Несмотря на то, что заявителем исключена позиция «ликеры» из перечня испрашиваемых товаров, все остальные товары, в отношении которых испрашивается регистрация, представляют собой товары родовой группы «алкогольные напитки», поэтому соотносятся с товарами противопоставленных знаков как вид и род, характеризуются идентичными условиями реализации (с едиными требованиями к организации продажи алкогольных напитков и наличием у продавца лицензии на данный вид деятельности), Пиво, присутствующее в перечне противопоставленных знаков [2-5] также относится к алкогольным напиткам и поэтому совпадает по родовой группе с иными алкогольными напитками, перечисленными в сокращенном перечне заявленного обозначения.

Таким образом, сокращение перечня испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ не привело к устранению однородности между товарами сопоставляемых перечней.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-11] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [6-11] являются сходными в целом за счет общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми обозначениями. Общее зрительное впечатление от сопоставляемых знаков возникает благодаря их похожему композиционному построению, обусловленному тем, что все они содержат реалистическое изображение головы оленя, а также горизонтально ориентированную прямоугольную рамку с расположенным на ней словесным элементом. Кроме того зеленые оттенки в оформлении обозначений используются как в заявленном, так и в противопоставленных знаках.

Некоторое различие внешних форм обозначений ввиду их тривиальности (форма различных прямоугольников) и слабой различительной способности в силу частого использования этикеток подобной формы разными лицами в гражданском обороте не оказывает существенного влияния на общее восприятие знаков в целом.

Знаки [2-5]] «  », «  », «  », «  », а также изобразительный элемент противопоставленного знака [1] содержат реалистическое изображение головы оленя, имеющее высокую степень сходства с изображением



головы оленя в заявленном обозначении – «  ». В сопоставляемых обозначениях следует подчеркнуть такие признаки сходства как тождество заложенных идей – реалистическое изображение головы оленя, одинаковый фрагмент животного оленя и расположение взятого в той же пропорции головы и

шеи оленя в окружности, формирование кроной рогов оленя очертания латинской буквы «V», свето-теневое изображение оленя в двух тональностях.

Словесные элементы «еловый ручей», присутствующие в заявленном обозначении, действительно, не имеют признаков фонетического сходства со словесным элементом "Jagermeister" товарных знаков [6-11] и словесными элементами «SAVE THE NIGHT» противопоставляемого товарного знака [1].

В отношении семантического критерия установлено следующее. В заявленном обозначении это элемент "Еловый ручей", а в противопоставленных знаках - словесный элемент "Jagermeister", который состоит из двух лексических единиц немецкого языка "Jager" (охотник) и "Meister"(мастер, специалист, магистр), что, как указывает заявитель в своем возражении, по-русски означает старший лесник, старший егерь (см., например, Wikipedia.org). Слова «Take the night» в переводе с английского языка на русский означают “сесть на ночной”, “взять ночной”.

Соответственно, значения словесных элементов “еловый ручей” и "Jagermeister" связаны с лесом, а значения заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] не имеют сходных ассоциаций.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом на основании сходного общего зрительного впечатления, производимого изобразительным элементом из головы оленя в окружности, несмотря на некоторые отличия. Кроме того, коллегией было принято во внимание наличие серии знаков с изображением головы оленя, принадлежащей одному лицу - компании Mast-Jagermeister SE, которой маркируется известный во всем мире горький ликер на травах.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ одному производителю и, следовательно, о смешении их в гражданском обороте при маркировке указанных товаров сопоставляемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Что касается довода заявителя о регистрационной практике Роспатента и об основанных на такой практике законных ожиданиях заявителя, то коллегия установила следующее.

Приведенные в пример товарные знаки «  », «  », «  COGNAC PARK MIZUNARA »,

«  ХОРЕЙ » «  BLACK FOREST FINEST QUALITY FROM GERMANY », «  ДАР ОЛЕНЯ », «  HORIZON DE BICHOT », «  » по

свидетельствам №№914067, 748131, м.р.1741738, 815821, м.р.1426243, 941805, м.р. 1400489, м.р. 1423575 принадлежат не заявителю, а другим лицам, поэтому для выяснения обстоятельств произведенных регистраций необходимо изучение представленных в рамках каждого из рассмотрений документов, среди которых, могло быть письмо-согласие от владельца противопоставленных в настоящем деле товарных знаков. Изучение обстоятельств регистрации иных товарных знаков не входит в предмет исследования в рамках настоящего спора.

Установленное выше сходство сопоставляемых обозначений на основании установленного сходства изобразительных элементов, при том, что изобразительный элемент противопоставленных знаков является в высокой степени узнаваемым, длительно используемым одной компанией, то вывод о сходстве до степени смешения соответствует требованиям, установленным пунктом 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10.

В отношении приведенного в возражении сопоставления внешнего вида



фактического использования обозначений «
», то коллегия отмечает, что для целей регистрации во внимание принимается заявленное обозначение в том виде в котором оно заявлено и противопоставленный товарный знак. При этом, в приведенном заявителем примере, использование противопоставленного знака соответствует регистрационным данным, а использование заявленного обозначения отличается, так как при заявленном зеленом цвете оформления этикетки, на самом деле используется голубая. Коллегией в настоящем заключении исследовалась этикетка в зеленой гамме, как это было указано при подаче заявки на государственную регистрацию товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.02.2024, оставить в силе решение Роспатента от 05.10.2023.