

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение, поступившее 02.07.2020, поданное АО «Сибирь», г. Томск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737125 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Горный ледник» по заявке №2019737125, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- товарным знаком «Lednik» по свидетельству №469295, с приоритетом от 20.04.2011 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [1];

- товарным знаком «Ледник» по свидетельству №307217, с приоритетом от 21.04.1998 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Горный ледник» является единым словосочетанием, в котором все слова грамматически и по смыслу связаны между собой. Следовательно, при оценке сходства обозначения «Горный ледник» и противопоставленных товарных знаков необходимо рассматривать заявленное обозначение в целом;

- семантика анализируемых обозначений не ограничивается приведенными экспертизой терминами, и является информационно неравной между собой. Слово «Ледник», значение которого подразумевается экспертом, и употребленное в таком виде, является «понятием». Горный ледник — одна из многочисленных классификаций такого широкого понятия, как просто «Ледник»;

- значение слова «Ледник», с ударением на «е» - это погреб (помещение) или емкость со льдом или снегом, для хранения продуктов;

- в противопоставленных товарных знаках нет изобразительных элементов, визуализирующих семантику или сподвигающих на ассоциацию именно с ледяным покровом, а тем более с горным ледяным покровом, а не с помещением для хранения продуктов в холоде, что в отношении заявленных товаров кажется логичным и ассоциативным

- в рамках фонетического анализа, звуковой ряд заявленного обозначения является более длинным, ярким и запоминающимся, характеризующимся различным составом букв, звуков, слогов и слов, а также отсутствием полного фонетического вхождения заявляемого обозначения в противопоставленные товарные знаки;

- в практике Роспатента существует определенное количество словесных знаков, зарегистрированных для товаров 32, 33 классов МКТУ и включающих словесный элемент «Ледник»;

- в заявленном обозначении «Горный ледник» более значимым индивидуализирующим элементом является слово «Горный», а не «ледник», что подтверждается административной и судебной практикой при рассмотрении аналогичных дел;

- в практике Роспатента существует определенное количество словесных знаков, зарегистрированных для однородных товаров и услуг, включающих несколько словесных элементов, один из которых является идентичным;

- таким образом, представляется необъективным в качестве обстоятельства для отказа в регистрации по рассматриваемой заявке разбивать единое словосочетание «Горный ледник» на два независимых друг от друга слова и рассматривать их отдельно, не учитывая семантику словосочетания в целом;

- заявитель уже имеет опыт регистрации товарных знаков в сфере напитков (алкогольных и безалкогольных), является крупным предприятием, действующим с 23.11.2006 г., и приобрел собственную репутацию на рынке.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.07.2019) поступления заявки №2019737125 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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).

Заявленное обозначение «Горный ледник» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является словесным «Lednik», выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «Ледник», выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Ледник» («Lednik» – транслитерация буквами латинского алфавита слова «ледник»).

Фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено вхождением противопоставленных товарных знаков «Ледник»/«Lednik» в состав заявленного обозначения «Горный ледник».

Семантическое сходство обусловлено совпадением противопоставленных товарных знаков с одним из элементов заявленного обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, а именно слова «Ледник» (Ледник – масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты. Образуются ледники в результате накопления и последующего преобразования твёрдых атмосферных осадков (снега) при их положительном многолетнем балансе, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25899>. Ледяной покров, спускающийся с горных вершин в долины, масса движущегося льда; то же, что глетчер, см. <https://znachenie-slova.ru>).

Довод заявителя о том, что словесные элементы «Ледник»/«Lednik» имеют значения отличные от семантики заявленного обозначения, не может быть принят во внимание, поскольку восприятие потребителем слова «Ледник» как «погреб, набитый льдом для хранения скоропортящихся продуктов, кушаний и напитков» в отношении алкогольных и безалкогольных напитков маловероятен, поскольку данное значение не является широко распространенным среди потребителей.

В виду чего, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «Горный» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку само словосочетание «Горный ледник» воспринимается именно как «Ледник».

Кроме того, из географической энциклопедии (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc>) следует, что «Горные ледники» - это наземные ледники, залегающие в горах. Их форма зависит от окружающего рельефа, а движение определяется наклоном поверхности. Горные ледники подразделяются на три большие группы. Ледники вершин лежат на вершинных поверхностях отдельных гор, хребтов, горных узлов; различают ледники конических и плоских вершин. Ледники склонов занимают депрессии и отдельные участки на склонах горных хребтов; сюда относятся присклоновые, висячие, склоновые, каровые и карово-долинные ледники. Ледники долин располагаются в верхних и средних частях горных долин; это долинные, сложные долинные, дендритовые, предгорные и котловинные ледники.

Таким образом, определение «Горный» не изменяет смыслового значения слова «ледник» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словами «Ледник»/«Lednik».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], обусловлено тем, что они исполнены стандартными шрифтом буквами русского алфавита, усиливает сходство сравниваемых обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; суслик пивное; суслик солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленных товарного знаков [1, 2], поскольку либо полностью совпадают, то есть являются идентичными, либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Товары 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» заявленного обозначения являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» противопоставленных товарного знаков [1, 2], поскольку либо относятся к одному виду товаров (алкогольные напитки), имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым

порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2020.