

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.02.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 739301, поданное «БАЯДЕРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД», Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Горный воздух

Регистрация словесного товарного знака «» с приоритетом от 21.11.2018 по заявке № 2018751041 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.12.2019 за № 739301. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл», Калужская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ – *«аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [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».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.02.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 739301 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак включает элемент «ВОЗДУХ», являющийся зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком (свидетельство № 552089).

Квалификация лицом, подавшим возражение, слова «ВОЗДУХ» в качестве элемента оспариваемого товарного знака основана на словарном значении понятия «элемент» как составной части сложного целого, а также расположением слов «ГОРНЫЙ» и «ВОЗДУХ» оспариваемого товарного знака в одну строку. По мнению лица, подавшего возражение, элемент «ВОЗДУХ» оспариваемого товарного знака сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «^{ВОЗДУХ}» по свидетельству № 552089. В возражении исследовано смысловое содержание всех охраняемых слов, включенных в состав оспариваемого товарного знака, сделан вывод о наличии оснований для оценки их сходства с другими товарными знаками по-отдельности, приведена ссылка на судебные акты по делу № А40-9614/2012. Также в возражении приводится аргументация вывода об однородности товаров 33 класса МКТУ оспариваемой регистрации и товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении товарного знака.

В качестве обстоятельств, усугубляющих вероятность смешения сопоставляемых обозначений, в возражении приведен довод о высокой степени однородности товаров, для маркировки которых используются обозначения, а также довод о наличии у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков, а именно:



С учетом приведенного в возражении анализа лицо, его подавшее, полагает, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован с нарушением требований, установленных пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Помимо указанного, в возражении приводится довод о наличии у лица, подавшего возражение, законного интереса в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 739301 в связи с его нарушенным правом на зарегистрированный с более ранним приоритетом товарный знак «ВОЗДУХ».

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 739301 в полном объеме.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 739301;
- (2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 552089.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с позицией, изложенной в возражении, относительно сходства оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству № 552089 и, как следствие, относительно несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса. При этом правообладатель отмечает, что элемент «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ» в свою очередь положен в основу серии товарных знаков правообладателя, а именно:

Горный воздух



товарные знаки « », « 0,5л 40% », « 0,5л 40% » (свидетельства №№ 739301, 761839, 761841).

По мнению правообладателя, при сравнительном анализе оспариваемого и противопоставленного обозначений необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что в ходе экспертизы заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака был выявлен товарный знак иного лица, включающий элемент «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ» (свидетельство № 554828), правообладателем которого было предоставлено согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя заявителя. При этом указанный товарный знак иного лица имеет дату приоритета (18.04.2014) более раннюю, чем дата приоритета противопоставленного в возражении товарного знака (12.05.2014). Правообладатель указывает на то, что каких-либо иных противопоставлений на стадии экспертизы заявки не выявлено, что свидетельствует о соответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В отзыве отмечается, что действия лица, подавшего возражение, направленные на признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 739301 недействительным, представляют собой злоупотребление правом и акт недобросовестной конкуренции.

Кроме того, правообладатель привел собственный сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных обозначений, пришел к выводу о фонетических, визуальных и смысловых различиях, обусловленных разным количеством слов, слогов, звуков, гласных и согласных букв, оригинальным смысловым оттенком словосочетания «Горный воздух», связанным с географическим местом, климатическими условиями и т.д. Названные различия сравниваемых товарных знаков создают, по мнению правообладателя, абсолютно разное их восприятие, что приводит к выводу об их несхожестве в целом. Довод возражения об однородности сопоставляемых товаров в отзыве не опровергается. Вместе с тем свое мнение об отсутствии вероятности смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков правообладатель обосновывает также фактами регистраций для

товаров 32 и 33 классов МКТУ товарных знаков, включающих слово «ВОЗДУХ», на

ДОЗАПРАВКА В ВОЗДУХЕ

имя разных лиц, а именно: товарные знаки « »,

СЧАСТЛИВЫЙ ВОЗДУХ

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ВОЗДУХА

Горный воздух

« ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА », « », « », « »

(свидетельства №№ 732282, 373680, 586730, 630349, 554828).

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения в полном объеме и оставлении оспариваемой регистрации в силе.

К отзыву приложены следующие материалы:

- (3) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 554828;
- (4) копия согласия ОАО «Колос», г. Южно-Сахалинск, на регистрацию товарного знака по заявке № 2018751041;
- (5) распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 761841, 761839, 732282, 373680, 586730, 630349.

Лицом, подавшим возражение, представлены пояснения на отзыв правообладателя, согласно которым сведения об иных регистрациях не имеют отношения к рассмотрению данного возражения. Также лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на судебную практику (например, дело СИП № 203/2014, дело СИП № 26/2016). Правообладателем не опровергнуты доводы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, а также не представлены доказательства того, что словосочетание «Горный воздух» является устойчивым.

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

С учетом даты (21.11.2018) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству № 739301 правовая база для оценки его охраноспособности 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 г. (далее – Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 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 Правил.

Согласно пункту 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 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 739301 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пунктов 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака, включающего словесный элемент «ВОЗДУХ», зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем, коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Горный воздух

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 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»*.

Противопоставленный в возражении товарный знак **ВОЗДУХ** по свидетельству № 552089 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака, действует в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован с приоритетом от 21.11.2018, то есть более поздним, чем приоритет противопоставленной регистрации (установлен по дате подачи заявки – 12.05.2014).

Возражение, основанное на доводах о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, подано 17.02.2021, то есть в пределах установленного подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса пятилетнего срока оспаривания, который исчисляется со дня публикации сведений о государственной регистрации оспариваемого товарного знака (16.12.2019 г.).

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал, что оспариваемое и противопоставленное обозначения включают тождественные по фонетическому и семантическому признакам словесные элементы «воздух», однако, указанное не приводит к выводу о сходстве сравниваемых товарных знаков друг с другом в целом по следующим причинам.

Оспариваемый товарный знак содержит дополнительный словесный элемент «Горный», отсутствующий в противопоставленном товарном знаке. При этом существенным в данном случае является тот факт, что слово «Горный» находится в начальной, сильной позиции и добавляет оспариваемому товарному знаку шесть звуков, что сопоставимо с фонетической длиной второго слова «воздух».

Наличие слова «Горный» в оспариваемом товарном знаке, а также его начальное местоположение обуславливает отсутствие таких признаков фонетического сходства как расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; расположение совпадающих слогов; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Кроме того, указанное слово содержит в своем составе звонкие звуки и существенным образом влияет на ритм и темп произношения всего обозначения в целом.

С учетом изложенного, коллегия считает, что, несмотря на наличие фонетического вхождения одного обозначения в другое, различный характер образуемых звукосочетаний и слогов с учетом длины сравниваемых слов, позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Анализ по семантическому критерию сходства показал, что слово «воздух» имеет очевидную для российского потребителя семантику и означает естественную

смесь газов, составляющую атмосферу Земли. Таким образом, противопоставленный в возражении товарный знак имеет именно такое смысловое содержание.

Оспариваемый товарный знак «Горный воздух» имеет иное смысловое значение, чем просто слово «воздух», поскольку в составе словосочетания прилагательное «Горный», означающее «связанный с горами, свойственный горам, характерный для них, состоящий из гор, находящийся, расположенный в горах» (Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова, 2000, <https://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/>), характеризует особенности воздушных масс горных местностей (как известно, с высотой понижается плотность воздуха, содержание в нем пыли и паров воды). Кроме того, словесный элемент «Горный воздух» оспариваемого товарного знака выполнен в одну строку, что способствует его восприятию как единой целостной конструкции.

В силу изложенного, словесные элементы «Горный воздух» и «воздух» порождают различные смысловые ассоциации. Следует иметь ввиду, что смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несходстве словесных обозначений в целом.

Помимо фонетических и семантических различий сравниваемые товарные знаки имеют визуальные различия. Так, графические различия обусловлены наличием дополнительного словесного элемента «Горный» в оспариваемом товарном знаке, который формирует иную длину обозначения в оспариваемом товарном знаке.

Имеющиеся визуальные различия сопоставляемых товарных знаков в совокупности с фонетическими и семантическими отличиями словесных элементов приводят к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений друг с другом в целом.

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Однородность товаров 33 класса МКТУ оспариваемой регистрации и товаров 32 (части) и 33 (всех) классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 552089, коллегией под сомнение не ставится, поскольку они либо совпадают, либо относятся к общей группе товаров, что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше вывода об отсутствии ассоциирования сравниваемых товарных знаков, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении указанных однородных товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы эти товарные знаки, из одного источника.

При оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака необходимо учитывать также, что сопоставляемые средства индивидуализации, принадлежащие разным правообладателям, уже сосуществуют на российском рынке.

Фактов столкновения товаров сторон спора или восприятия товаров правообладателя за товары «БАЯДЕРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» или его лицензиатов (сублицензиатов) в возражении не приводится.

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения об иных товарных знаках со словесным элементом «ВОЗДУХ», зарегистрированных на его имя не позволяют установить увеличение риска смешения сравниваемых средств маркировки, поскольку правообладатель также представил сведения об иных регистрациях со словесным элементом «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ». Более того, в отзыве содержатся сведения о товарных знаках иных лиц, включающий слово «ВОЗДУХ» и зарегистрированных в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, часть из которых, имеют более ранние даты приоритета, чем приоритет противопоставленного товарного знака.

Ссылка возражения на судебные акты по делу № А40-9614/2012 как обуславливающие необходимость отдельной оценки каждого из слов словосочетания «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ», не убедительна, поскольку относится к иным товарным знакам. В свою очередь, словосочетание «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ» обладает устойчивым характером.

Более того, коллегия не располагает материалами, обуславливающими вероятность ассоциирования сопоставляемых товарных знаков как происходящих из

одного источника в силу их сходного композиционного оформления, либо в силу известности «старших» товарных знаков.

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует об отсутствии у коллегии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству № 739301 с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Действительно, слово «ВОЗДУХ», представляющее собой зарегистрированный товарный знак, входит в состав оспариваемого товарного знака. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «воздух» грамматически и семантически связано со

словом «Горный», образуя словосочетание «Горный воздух», являющееся единственным элементом оспариваемого товарного знака и имеющее самостоятельное смысловое содержание. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом. Таким образом, слово «ВОЗДУХ» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражение, направленные на признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 739301 недействительным, представляют собой злоупотребление правом и акт недобросовестной конкуренции, то соответствующая оценка не относится к компетенции Роспатента. При этом положения статей 1512 и 1513 Кодекса допускают оспаривание прошедших экспертизу и зарегистрированных товарных знаков, в том числе, по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.02.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 739301.