

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 09.03.2022 возражение, поданное Солдатовым Игорем Викторовичем, Краснодарский край, г.Апшеронск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020761343, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2020761343, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи

1483 Кодекса, поскольку заявление обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



«  » по свидетельству №754947 с приоритетом 01.06.2019, зарегистрированным на имя ООО «АВА-ТЕК», г. Якутск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- «  » по свидетельству №677689 с приоритетом 07.11.2017, зарегистрированным на имя ООО «Айсберг Фуд», г. Челябинск, в отношении однородных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ;

- « **a·айсберга** » по свидетельству №278045 с приоритетом от 19.08.2002 (срок действия исключительного права продлен до 19.08.2032), зарегистрированным на имя ООО «МГСБС», Москва, в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ;

- товарным знаком « **ICEBERG** » по свидетельству №403157 с приоритетом 16.06.2008 (срок действия исключительного права продлен до 16.06.2028), зарегистрированным на имя Гилмар С.п.А., Италия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесный элемент «ОПТОВАЯ БАЗА», представляющий собой видовое наименование предприятия, и элемент «ИП» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 09.03.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.10.2021. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель не оспаривает неохраноспособность элементов «ОПТОВАЯ БАЗА», «ИП» и считает правомерным их включение в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Заявленное обозначение «



товарным знаком «

» по свидетельству №754947, поскольку обозначения имеют существенные отличия.

Сравниваемые обозначения хоть и содержат совпадающую часть «АЙСБЕРГ», но заявляемое обозначение дополнено словосочетанием «ОПТОВАЯ БАЗА ИП СОЛДАТОВ И.В.».

В товарном знаке «ИСЕБЕРГ» начальная часть слова в виде первой буквы выполнена в латинице, а остальная часть - в кириллице. В заявленном обозначении все слово выполнено в кириллице. Графически обозначения производят разное общее зрительное впечатление, надписи имеют различный вид шрифта, графическое написание.

В заявленном обозначении есть прямое указание на вид деятельности — оптовая база, а также на правообладателя — ИП Солдатов И.В. Эти идентифицирующие указания придают дополнительное различие заявленному обозначению и исключают любое смешение с другими участниками рынка.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2020761343, неоднородны услугам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №754947.



Словесная часть товарного знака «

» по свидетельству №677689 – «АЙСБЕРЕГ», а не «АЙСБЕРГ». Заявленное обозначение не сходно с данным товарным знаком.

По звуковому признаку обозначения не являются тождественными, не содержат тождественных слов. Наиболее похожими являются слова «АЙСБЕРЕГ» и «АЙСБЕРГ», однако по смыслу данные слова имеют существенные различия.

Слово «АЙСБЕРЕГ» образовано от слов АЙС (лед – в переводе с английского и немецкого языков) и слова «БЕРЕГ» (граница суши и водоема), что вызывает ассоциации с зимним берегом водоема. Слово «АЙСБЕРЕГ» имеет словарный смысл и образовано от слов АЙС (лед) и БЕРЕГ (гора).

Также заявленное обозначение, как указано выше, имеет придающие дополнительное различие идентифицирующие указания «ОПТОВАЯ БАЗА ИП СОЛДАТОВ И.В.»

Графически обозначения производят разное общее зрительное впечатление, надписи имеют различный вид шрифта, графическое написание, различное цветовое решение.

Заявленное обозначение не сходно до степени смешения с товарным знаком «**а-айсберг**» по свидетельству №278045 и товарным знаком «**ICEBERG**» по свидетельству №403157.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №278045 содержит фантазийное слово «А-АЙСБЕРЕГ», выполненное строчными буквами. Словесный элемент товарного знака по свидетельству №403157 выполнен буквами латинского алфавита. В то время как заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической проработке и благодаря изображению трещины на надписи ассоциируется с расколовшимся айсбергом, что также придает отличие от противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, заявленное обозначение помимо слова «АЙСБЕРЕГ», как указано выше, имеет придающие дополнительное различие идентифицирующие указания «ОПТОВАЯ БАЗА ИП СОЛДАТОВ И.В.».

Не все услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, однородны услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №278045 и №403157.

Оптовая база заявителя Солдатов И.В. под коммерческим обозначением «АЙСБЕРЕГ» существует более 20 лет, и до сих пор не было столкновения интересов ни с одним из противопоставленных обозначений.

Это подтверждает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, не приведут к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 25.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020761343 в отношении уточненного перечня товаров и услуг, а именно для товаров 29 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту рыбы, морепродуктов и продукции из них; услуги по оптовой продаже рыбы, морепродуктов и продукции из них; услуги магазинов по оптовой продаже рыбы, морепродуктов и продукции из них; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей рыбой, морепродуктами и продукцией из них]» (перечень был скорректирован заявителем 25.07.2022).

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

С учетом даты подачи (30.10.2020) заявки №2020761343 на регистрацию товарного знака 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 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно подпункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Согласно пункту 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.

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).

Заявленное обозначение по заявке № 2020761343 представляет собой



комбинированное обозначение « », включающее словесные и буквенные элементы «АЙСБЕРГ», «оптовая база», «ИП Солдатов И.В.», расположенные на трех строках друг под другом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слово «АЙСБЕРГ» разделено по горизонтали изгибающейся линией, ассоциирующейся с трещиной/изломом, на две части. При этом верхняя половина букв выполнена голубым цветом, а нижняя – синим. Словесные элементы «оптовая база» выполнены синим цветом, а элементы «ИП Солдатов И.В.» исполнены серым цветом. Над словесными элементами размещено стилизованное изображение вершины айсберга, а словесные элементы, размещенные в нижней части обозначения, символизируют погруженную под воду часть айсберга.

Словесные элементы «ОПТОВАЯ БАЗА», представляющие собой видовое наименование предприятия, и буквы «ИП» (сокращение от «индивидуальный предприниматель»), являющиеся указанием на физическое лицо с зарегистрированным правом предпринимательской деятельности без образования юридического лица, как обоснованно отмечено в заключении экспертизы, являются неохранными элементами заявленного обозначения на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает неохраноспособность указанных элементов и выразил согласие с их включением в состав товарного в качестве неохраемых элементов.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены ранее зарегистрированные на имя иных лиц товарные знаки:



« » по свидетельству №754947 [1];



« » по свидетельству №677689 [2];

«**а-айсберг**» по свидетельству №278045 [3];

«**ICEBERG**» по свидетельству №403157 [4].



Товарный знак « » [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ICEBERG», выполненное стандартным шрифтом белого цвета. Словесный элемент начинается с буквы «I», латинского алфавита, следующие буквы «С» и «Е» присущи, как русскому, так и латинскому алфавитам. Часть словесного элемента «БЕРГ» выполнена буквами русского алфавита. Словесный элемент размещен на фоне стилизованного изображения айсберга. Товарный знак выполнен белым и синим цветом.



Товарный знак « » [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АЙСБЕРЕГ», выполненный буквами русского алфавита. Над словесным элементом выполнено изображение гор/снежных сугробов, а под словесным элементом размещено изображение рыбы. Все элементы товарного знака заключены в круг.

Товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение «**а-айсберг**», включающее букву «а» и слово «айсберг», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Между указанными элементами размещен круг небольшого диаметра. Все элементы товарного знака выполнены черным цветом.

Товарный знак «**ICEBERG**» [4] является словесным, в котором слово выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.



В заявленном обозначении «**АЙСБЕРГ**» размещение словесных элементов на разных строках и исполнение их шрифтом различного размера и цвета, визуально разделяет словесные элементы друг от друга. При этом именно словесный элемент «АЙСБЕРГ» в силу крупного размера и автономного исполнения несет в составе заявленного обозначения основную индивидуализирующую нагрузку.

Основным индивидуализирующим элементом в составе товарных знаков [1], [2] являются визуально доминирующие словесные элементы «ICEBERG» и «АЙСБЕРЕГ», соответственно.

Что касается изобразительных элементов в виде стилизованного изображения айсберга/гор/сугробов, то они выступают фоном для словесных элементов, как в составе заявленного обозначения, так и в составе товарных знаков [1], [2].

Что касается товарного знака [3], то присутствующий в нем круг черного цвета имеет незначительный размер и способен восприниматься в качестве пунктуационного знака «тире», в связи с чем, основную индивидуализирующую нагрузку в данном товарном знаке несет словесный элемент «а-айсберг».

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [3], [4] включают тождественный в фонетическом и семантическом отношении словесный элемент «АЙСБЕРГ», «ICEBERG», «ICEBERG».

При этом наличие буквы «а» в составе товарного знака [3] никаким образом не отражается на смысловом содержании слова «айсберг», а с точки зрения фонетики в данном случае наблюдается полное вхождение основного индивидуализирующего элемента «АЙСБЕРГ» заявленного обозначения в состав товарного знака

«**а·айсберг**» [3] в качестве его основной индивидуализирующей составляющей.

По мнению коллегии, смысл слов «ІСЕБЕРГ» [1] и «ICEBERG» [4] будет для российских потребителей очевидным, поскольку в слове «ІСЕБЕРГ» буква «І» русского алфавита заменена на тождественную в звуковом отношении букву «I» латинского алфавита, а во втором случае речь идет о транслитерации слова «АЙСБЕРГ» буквами латинского алфавита (ICEBERG).



Что касается товарного знака «» [2], то включенный в его состав словесный элемент «АЙСБЕРЕГ» является фантазийным, в связи чем сопоставление его по семантическому критерию сходства со значимым словесным элементом «АЙСБЕРГ» заявленного обозначения представляется невозможным.

Вместе с тем словесные элементы «АЙСБЕРГ» и «АЙСБЕРЕГ» [2], обладают высокой степенью фонетического сходства, поскольку практически полностью совпадет их буквенный/звуковой состав и расположение букв/звуков относительно друг друга. По сути, словесные элементы отличаются наличием одной дополнительной буквы «Е» в составе товарного знака [2].

При этом усматривается, что за счет наличия изображения айсберга и словесного элемента, созвучного со словом «АЙСБЕРГ», товарный знак [2] способен порождать в целом смысловые ассоциации, сходные с заявленным обозначением.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, на которые заявитель указывает в возражении, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными ввиду фонетического и семантического тождества, либо фонетического сходства словесных элементов «АЙСБЕРГ», «ICEBERG» [1], «АЙСБЕРЕГ», «а-айсберг» [3], «ICEBERG» [4], выполняющих в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

По вопросу однородности товаров/услуг 29, 35 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня, а именно для товаров 29 класса МКТУ *«икра; икра рыб обработанная; креветки неживые; консервы рыбные; лангустины неживые; лосось неживой; мидии неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб»* и услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту рыбы, морепродуктов и продукции из них; услуги по оптовой продаже рыбы, морепродуктов и продукции из них; услуги магазинов по оптовой продаже рыбы, морепродуктов и продукции из них; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей рыбой, морепродуктами и продукцией из них]»*.



Товарный знак «» по свидетельству №677689 [2] зарегистрирован, в том числе, для товаров 29 класса МКТУ *«анчоусы неживые; голотурии неживые / трепанги неживые; икра рыб обработанная; клей рыбий пищевой; консервы рыбные; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; лангусты неживые; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб»*.

Сопоставляемые товары 29 класса МКТУ относятся к общему роду товаров (*рыба и рыбные продукты, морепродукты*), имеют общие назначение, круг потребителей, места реализации (магазины по продаже рыбы, морепродуктов и изделий из них, или специализированные отделы магазинов) и, следовательно, являются однородными.

В перечне товарного знака по свидетельству №677689 [2] присутствуют следующие услуги 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*.

Услуги 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня и вышеперечисленные услуги 35 класса МКТУ, представленные в перечне товарного знака [2], соотносятся друг с другом как род-вид (например, *агентства по импорту-экспорту и агентства по импорту-экспорту рыбы, морепродуктов и продукции из них*), либо могут быть отнесены к общему роду (*услуги по продаже товаров*), имеют одинаковое назначение, условия оказания, круг потребителей, то есть относятся к категории однородных услуг.

Товарный знак по свидетельству №278045 [3] зарегистрирован, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ как *«продвижение товаров [для третьих лиц]»*, которые являются однородными услугам 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня, так как соотносятся с ними как род-вид, имеют одинаковое назначение и условия оказания, в связи с чем признаны однородными.

Услуги 35 класса МКТУ *«розничная продажа косметики, парфюмерии, очков, часов, ювелирных изделий, бижутерии, аксессуаров для мебели, изделий из кожи, одежды, обуви и головных уборов»*, представленные в перечне товарного знака по свидетельству №403157 [4] и услуги *«услуги магазинов по оптовой продаже рыбы, морепродуктов и продукции из них; услуги по оптовой продаже рыбы,*

морепродуктов и продукции из них» 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня относятся к общему роду услуг по продаже товаров, имеют одинаковое назначение и могут оказываться одним и тем же лицом (зачастую одни и те же компании осуществляют как оптовую, так и розничную продажу товаров).

Что касается товарного знака [1], то в его перечне отсутствуют услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ испрашиваемого перечня. В этой связи товарный знак [1] исключается из категории противопоставлений заявленному обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4], с учетом однородности товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров/услуг 29, 35 классов МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих товаров/услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 25.10.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2021.