

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**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 13.11.2015 возражение, поданное ООО «Управляющая компания «Альянс-Сервис», д. Юматово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013735618, при этом установила следующее.

АЛКОМАРКЕТ  
«ЦАРСКАЯ ВОДКА»

Словесное обозначение «ЦАРСКАЯ ВОДКА» по заявке №2013735618, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной продаже алкогольных напитков».

Роспатентом 16.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что словесный элемент «ВОДКА», входящий в состав заявленного

обозначения, является неохраняемым, поскольку указывает на назначение услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком (свидетельство №380510 с приоритетом от 13.07.2007), зарегистрированным на имя ООО «Мегаполис», 620109, г. Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, 13-76, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указывалось на то, что противопоставленный ранее товарный знак по свидетельству №131610 снят в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2014 по делу №СИП-274/2013, согласно которому заявленное обозначение и данный знак были признаны несходными.

Также заявленное обозначение было признано экспертизой несходным в целом с товарным знаком по свидетельству №244486.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против вывода экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «ВОДКА», однако, полагает, что словесный элемент «АЛКОМАРКЕТ» также является неохраняемым элементом заявленного обозначения, поскольку указывает на вид оказываемых услуг;

- вместе с тем, противопоставленный товарный знак по свидетельству №380510, содержащий словесный элемент «ALCOMARKET», является охраноспособным и обладает различительной способностью, поскольку у производителей напитков отсутствует необходимость в использовании этого словесного элемента для индивидуализации товаров 32, 33 классов МКТУ;

- слово «Алкомаркет» является часто используемым словом в названии магазинов, демонстрируя специализацию магазина по продаже алкогольной продукции;

- следует отметить наличие зарегистрированного товарного знака **Алкомаркет** **"1000 и одна бутылка"** по свидетельству №244486 с приоритетом от 13.03.2001, зарегистрированного в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров»;

- словесный элемент «Алкомаркет» указан в качестве неохраняемого элемента при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.07.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 16.07.2015. Так, по мнению коллегии, заявленное обозначение также сходно до **Алкомаркет** степени смешения с товарным знаком **"1000 и одна бутылка"** (свидетельство №244486 с приоритетом от 13.03.2001, срок действия регистрации продлен до 13.03.2021), зарегистрированного на имя ООО Производственно-коммерческое предприятие «РЕГАТА», 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 4, в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Заявитель был в установленном порядке уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, представил свои доводы в защиту регистрации товарного знака, которые сводятся к следующему:

- несмотря на то, что словесный элемент «Алкомаркет» не указан в качестве неохраняемого элемента в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №244486, его правообладателю не принадлежит исключительное право использования слова «Алкомаркет» в отношении услуг по реализации алкогольных напитков;

- словесный элемент «Алкомаркет» является слабым элементом, и в этой связи при определении сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №244486 подлежат сравнению сильные элементы сравниваемых обозначений: «1000 и одна бутылка» и «ЦАРСКАЯ ВОДКА», которые не являются сходными;

- в отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №244486, №388510 поданы возражения против предоставления правовой охраны;

- в случае если доводы заявителя о несхождении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков будут признаны неубедительными, заявитель просит рассмотреть возражение по заявке №2013735618 после возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №244486, №388510.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении и дополнении к нему, неубедительными.

С учетом даты (16.10.2013) поступления заявки №2013735618 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

АЛКОМАРКЕТ

Заявленное словесное обозначение «ЦАРСКАЯ ВОДКА» включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «АЛКОМАРКЕТ», «ЦАРСКАЯ ВОДКА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака

испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной продаже алкогольных напитков».

Словесный элемент «ВОДКА» в силу своего смыслового значения (спиртное изделие, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и спиртовым запахом, см. <http://ru.wikipedia.org>) является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение заявленных услуг 35 класса МКТУ. Неохраноспособность словесного элемента «ВОДКА» заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, с учетом доводов решения Роспатента от 16.07.2015, а также дополнительных оснований, выявленных коллегией, препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака являются зарегистрированные на имя иных лиц товарные знаки по свидетельствам №380510 [1] и №244486 [2].



Противопоставленный товарным знаком  по свидетельству №380510 [1] с приоритетом от 13.07.2007 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованных бутылок и расположенный на фоне прямоугольной плашки со скругленными концами словесный элемент «ALCOMARKET.COM», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Элемент «COM» указан в качестве неохранным элемента товарного знака. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №380510 предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **Алкомаркет "1000 и одна бутылка"** по свидетельству №244486 с приоритетом от 13.03.2001 (срок действия регистрации продлен до 13.03.2021) является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом элементы «Алкомаркет», «1000 и одна бутылка», в которых словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Цифра «1000» указана в качестве неохранным элемента

товарного знака. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №244486 предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по розничной продаже алкогольных напитков». В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №380510 [1] зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки». Указанные в перечне сравниваемых обозначений товары и услуги являются однородными, поскольку производство и продажа алкогольных напитков - это связанные друг с другом сферы деятельности, осуществляемые в одинаковом сегменте рынка.

Однородными являются также услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной продаже алкогольных напитков» и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного товарного знака по свидетельству №244486 [2], поскольку одни относятся к одному роду деятельности - продажа товаров.

В свою очередь сопоставительный анализ обозначений **АЛКОМАРКЕТ «ЦАРСКАЯ ВОДКА»**,



**Алкомаркет**  
"1000 и одна бутылка" показал следующее.

**АЛКОМАРКЕТ**

Заявленное обозначение **«ЦАРСКАЯ ВОДКА»** воспринимается не как словосочетание, имеющее какое-то конкретное смысловое значение, а в качестве набора не связанных друг с другом по смыслу словесных элементов: «АЛКОМАРКЕТ», «ЦАРСКАЯ ВОДКА».

Исходя из требований пункта 4.2.4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при проверке словесных обозначений,

состоящих из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов. Поскольку заявленное обозначение не является устойчивым словосочетанием, анализу подлежат каждый из входящих в его состав элементов.



Противопоставленные товарные знаки по свидетельству

**Алкомаркет**

№380510 [1] и **"1000 и одна бутылка"** по свидетельству №244486 [2] также

включают в свой состав не связанные друг с другом по смыслу элементы «ALCOMARKET» / COM и «АЛКОМАРКЕТ», «1000 и одна бутылка».

Словесный элемент «АЛКОМАРКЕТ» / «ALCOMARKET» является охраняемым элементом в противопоставленных товарных знаках. Вхождение в состав сравниваемых обозначений указанных индивидуализирующих словесных элементов «АЛКОМАРКЕТ» / «ALCOMARKET» обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом.

АЛКОМАРКЕТ

Следует отметить, что сравниваемые обозначения «ЦАРСКАЯ ВОДКА» и

**Алкомаркет**

**"1000 и одна бутылка"** также производят сходное общее зрительное впечатление за счет одинакового композиционного построения, поскольку в их составе словесные элементы расположены в две строки, при этом совпадающие элементы «АЛКОМАРКЕТ» занимают первоначальное положение, акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №380510 [1] и №244486 [2] и однородность товаров и услуг, предназначенных для их маркировки, обуславливают вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений в гражданском обороте друг с

другом, а, следовательно, о сходстве до степени смешения в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя о неохраноспособности обозначения «АЛКОМАРКЕТ» для услуг магазинов, связанных с продажей алкогольных напитков, то он является декларативным и материалами возражения не подтверждается.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о поданных им возражениях против предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №380510 [1] и №244486 [2]. Вместе с тем необходимо отметить, что рассмотрение возражений на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков административным порядком рассмотрения не предусмотрено. На дату проведения коллегии по рассмотрению возражения по заявке №2013735618 правовая охрана противопоставленных товарных знаков является действующей.

В этой связи довод заявителя об отложении рассмотрения возражения по заявке №2013735618 с целью устранения препятствий к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака коллегия считает необоснованным. Кроме того, следует указать, что, исходя из материалов заявки №2013735618, заявителю было известно о существовании противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №380510 [1] и №244486 [2] еще на стадии экспертизы заявленного обозначения. Однако никаких действий в отношении этих регистраций до подачи настоящего возражения заявитель не предпринял, голословно настаивая на неохраноспособности словесного элемента «АЛКОМАРКЕТ» для услуг 35 класса МКТУ. При этом необходимо отметить, что исключение какого-либо словесного элемента из правовой охраны товарного знака производится только на основании требований закона, а не по желанию заявителя.

Таким образом, с учетом установленного выше сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков до степени их смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2015, изменить решение Роспатента от 16.07.2015 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2013735618 с учетом дополнительных оснований.**