

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 13.06.2024, поданное ООО «Эльбрус Спиритс», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023749140, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ЭЛЬБРУС СПИРИТС**» по заявке №2023749140, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.04.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 и 40 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- с товарным знаком «ЭЛЬБРУС» (свидетельство №795076 (1) с приоритетом от 24.08.2020), зарегистрированным на АО "МЦСТ", Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ЭЛЬБРУС» (свидетельство №314335 (2) с приоритетом от 21.02.2001), с товарным знаком «ELBRUS» (свидетельство №735746 (3) с приоритетом от 19.03.2019), зарегистрированных на Джангуразова Б.Ж., Россия, в отношении товаров 32, 33 классов, однородных заявленным услугам 40 класса МКТУ;

- с товарным знаком с элементом «ЭЛЬБРУС» (свидетельство №464856 (4) с приоритетом от 08.06.2010), зарегистрированным на компанию «ЭЛЬБРУС КЭПИТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», Британские Виргинские Острова, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «EL БРУС» (свидетельство 743463 (5) с приоритетом от 10.10.2018), зарегистрированным на Акимову В.М., Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

- заявленное на регистрацию обозначение «ЭЛЬБРУС СПИРИТС» тождественно отличительной части фирменного наименования заявителя - ООО "ЭЛЬБРУС СПИРИТС". История Завода «Эльбрус Спиритс» начинается с 1991 года с запуска производства водки в Кабардино-Балкарской Республике на базе ООО "Чегемский винпищпром". Заявителю принадлежит доменное имя elbrus-spirits.com, обратившись к которому можно попасть на сайт компании, на страницах которого можно узнать историю создания предприятия, познакомиться с ассортиментом продукции, а также узнать о существовании магазина, расположенного при заводе, под наименованием «ЭЛЬБРУС СПИРИТС». В конце 2023 года был открыт еще один магазин в г. Нальчик. Завод активно присутствует на социальных площадках. Годовые мощности завода заявителя составляют более 100 мл.л. По данным из открытых источников сети Интернет (см. <https://www.rusprofile.ru/okved/355644>)

заявитель занимает 42 место в отрасли производства алкогольной продукции в России;

- заявленный словесный элемент «ЭЛЬБРУС СПИРИТС» следует рассматривать как единое целое, имеющее определенную смысловую нагрузку. Как известно, такой природный объект как Эльбрус за многие века оброс огромным количеством мифов и легенд. Но основная мысль многих легенд об Эльбрусе - «человеческая» душа горы, которая появляется кому-то в образе девушки, кому-то в виде световых столбов, но, тем не менее, всегда предупреждая путников об опасности. Поддерживая многовековую традицию сохранения легенд и основываясь на их толковании, заявитель и разработал наименование для своего завода и магазина. Перевод транслитерации «СПИРИТС» (латинского слова «SPIRITS») в словосочетании «ЭЛЬБРУС SPIRITS» имеет значение - духи Эльбруса;

- Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации по экономическим спорам подготовлено определение №307-ЭС17-19674 от 05.04.2018, которое уточняет правила составления фирменных наименований коммерческих предприятий, а именно: "полное название юридического лица составляется на русском языке. В слова, составляющие наименование, запрещено включать буквы латинского алфавита. Иностранные слова или их части должны указываться по правилам русской транскрипции". Заявитель выполнил требование закона о фирменном наименовании юридического лица, назвав ООО "ЭЛЬБРУС СПИРИТС". Однако, использование в наименовании слова «SPIRITS» латинского алфавита отразило бы более точно заложенный смысл – ЭЛЬБРУС SPIRITS. Что в переводе означало бы - духи Эльбруса;

- заявитель является правообладателем товарного знака «СИЛА ЭЛЬБРУСА» по свидетельству № 877682, который был зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- на имя различных лиц в качестве товарных знаков зарегистрированы различные словосочетаний со словесным элементом «ЭЛЬБРУС» (товарные знаки «Золотой Эльбрус», «РОДНИКИ ЭЛЬБРУСА», «Cherry Elbrus» по свидетельствам №581689, №667497, №945682 и др.). Если бы при регистрации вышеприведенных

товарных знаков рассматривался только один словесный элемент «ЭЛЬБРУС», то всей этой группы товарных знаков не должно было бы существовать;

- учитывая многолетнюю историю завода - заявителя ООО "Эльбрус Спиритс", его расположение в Приэльбрусском районе, наличие фирменных магазинов, широкое распространение предложений к продаже в розничных сетях шаговой доступности, широкую известность ряда марок, производимых на заводе, справедливую оценку экспертных комиссий и отзывы потребителей, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «ЭЛЬБРУС СПИРИТС» приобрело различительную способность в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ, узнаваемо и обсуждается потребителем и вносит большой вклад в развитие региона.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 и 40 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Справка о реализации продукции заявителя;
2. Почетная грамота, дипломы;
3. Каталоги магазинов «Пятерочка», «Магнит», «Окей», «Перекресток», «Дикси»;
4. Распечатки информации из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.06.2023) поступления заявки №2023749140 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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. 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 « **ЭЛЬБРУС СПИРИТС** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ.

В решении Роспатента было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-5).

Противопоставленный знак «  **ЭЛЬБРУС** » (1) является комбинированным и состоит из словесного элемента «ЭЛЬБРУС», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного в левой части знака изобразительного элемента в виде окружности, на

которую нанесено стилизованное изображение горы. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ЭЛЬБРУС» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «ELBRUS» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 32 и 33 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «ЭЛЬБРУС КАПИТАЛ» (4) является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «ЭЛЬБРУС» и «КАПИТАЛ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Упомянутые словесные элементы помещены на фоне треугольника красного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 29 и 30 классов МКТУ с исключением элемента «КАПИТАЛ» из самостоятельной правовой охраны.




Противопоставленный знак «EL БРУС» (5) является комбинированным и состоит из словесных элементов «EL», «БРУС», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, а также из помещенного в верхней части обозначения изобразительного элемента в виде изогнутых линий, напоминающих горы. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знака (1-5) показал наличие их сходства, обусловленное следующим.

Заявленное обозначение образовано словесными элементами «ЭЛЬБРУС» и «СПИРИТС», которые, по мнению заявителя, образуют словосочетание, воспринимаемое как «дúхи Эльбруса». Вместе с тем, элемент «спиритс» отсутствует в словарно-справочных источниках информации в значении «дúхи», его восприятие в качестве транслитерации буквами русского алфавита английского слова «spirits», имеющего к тому же и иные значения (алкогольные напитки, пар, влечение, настроение, побуждение) ничем не подтверждено. По мнению коллегии, использование в заявленном обозначении слова русского языка («ЭЛЬБРУС») и фантазийного слова («СПИРИТС»), отсутствие у данных слов единой грамматической конструкции обуславливает невозможность рассмотрения заявленного обозначения в качестве единого словосочетания. Следовательно, его анализ правомерно проводить по каждому элементу в отдельности.

Противопоставленные знаки (1-5) содержат в своем составе словесные элементы «ЭЛЬБРУС», «ELBRUS», «EL БРУС», которые являются единственными элементами знаков (1-3, 5) или охраняемым элементом знака (4). Указанные словесные элементы обладают тождественным или близким к тождественному звучанием со словесным элементом «ЭЛЬБРУС» заявленного обозначения, который находится в начальной позиции в нем и, соответственно, именно с данного элемента заявленное обозначение начинает прочитываться потребителем, им запоминаться. Более того, данные элементы («ЭЛЬБРУС», «ELBRUS») в заявленном обозначении и знаках (1-4) обладают одинаковым семантическим значением (Эльбрус – самый высокий горный массив Большого Кавказа в России¹). Что касается знака «EL БРУС» (5), то он также может вызывать ассоциации с вершиной Кавказского хребта в силу того, что имеет тождественное произношение с ним, а также в силу наличия

в его составе изобразительного элемента «», напоминающего горы. Помимо прочего следует констатировать и близкое графическое исполнение заявленного обозначения и знаков (1-2, 4), заключающееся в исполнении их словесных элементов стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Что

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/53702>, <https://translate.academic.ru/elbrus/xx/ru/>

касается знаков (3, 5), они, безусловно, имеют визуальные отличия, заключающиеся в том, что слова заявленного обозначения и знаков (3, 5) выполнены буквами различных алфавитов, а также в знак (5) включен изобразительный элемент, однако, по мнению коллегии, данные визуальные отличия неспособны нивелировать высокую степень фонетического сходства сравниваемых обозначений, а также их способность вызывать одинаковые ассоциации.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства исследуемых обозначений.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц» идентичны или в высокой степени однородны услугам 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих целях» знака (1), услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» знака (4), услугам 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи товаров; услуги оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги Интернет-магазинов; услуги розничной продажи, предоставляемые универсальными магазинами» знака (5). Данные виду услуг объединены одной родовой группой (продвижение товаров), к которой относится продажа и реклама товаров. Каждая из упомянутых групп услуг

имеет совместные цели и назначение, один круг потребителей, а также они могут быть оказаны одним лицом.

Однородными признаются и услуги 40 класса МКТУ «услуги по производству алкогольной продукции для третьих лиц» заявленного обозначения, а также товары 32 класса МКТУ «пиво» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]» знака (2), товары 32 класса МКТУ «пиво» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, кроме пива» знака (3). Производство товаров 32 и 33 классов МКТУ, представляющих собой алкогольные напитки, а также оказание услуг по производству алкогольных напитков для третьих лиц может быть осуществлено одним и тем же лицом (предприятием, осуществляющим производство алкогольной продукции), данные виды деятельности могут быть сопутствующими, взаимодополняемыми.

Однородность сравниваемых товаров и услуг в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-5), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-5) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров и услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Осуществление ООО «Эльбрус Спиритс» деятельности под исследуемым обозначением, а также совпадение заявленного обозначения с фирменным наименованием заявителя не свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения обозначения по заявке №20023749140 и противопоставленных знаков (1-5), которое устанавливается на основе фонетического, семантического, графического критериев сходства, а также с учетом однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых обозначений.

Коллегия приняла во внимание наличие у заявителя прав на товарный знак «СИЛА ЭЛЬБРУСА» по свидетельству №877682, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ. Вместе с тем, вышеприведенная регистрация касается иного обозначения – «СИЛА ЭЛЬБРУСА», фонетически, семантически и графически отличающегося от заявленного обозначения, кроме того, правовая охрана данному обозначению предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, а не услуг 35 и 40 классов МКТУ. В связи с чем данная регистрация не преодолевает выводов, сделанных выше по тексту заключения.

В возражении заявитель ссылается также на примеры иных товарных знаков, зарегистрированных на имя иных лиц и представляющих собой словосочетания со словесным элементом «ЭЛЬБРУС» (товарные знаки «Золотой Эльбрус», «РОДНИКИ ЭЛЬБРУСА», «Cherry Elbrus» по свидетельствам №581689, №667497, №945682 и др.). Вместе с тем, делопроизводство по данным знакам велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению. Следует отметить также, что данные регистрации также не могут свидетельствовать в пользу возможности

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как они, также и вышеупомянутый знак заявителя, включают в свой состав совершенно иные обозначения, отличающиеся от заявленного обозначения, при этом, правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №581689, №667497, №945682 распространяется на товары, а не на услуги.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2024.