

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.01.2024 возражение, поданное компанией Файв Лэйкс Сайпрус Лтд, Республика Кипр (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021751712, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода — живая легенда**» по заявке №2021751712 с датой поступления от 16.08.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 29.09.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021751712 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, а также в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Ассоциации производителей водки ПЯТЬ ОЗЕР, г. Руза) коллективными товарными знаками:




- с коллективным товарным знаком «  » (по свидетельству №580343 с приоритетом от 12.08.2014) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 32 класса МКТУ [1];



- с коллективным товарным знаком «  » (по свидетельству №431189 с приоритетом от 27.02.2010) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 32 класса МКТУ [2];



- с коллективным товарным знаком «  » (по свидетельству №320662 с приоритетом от 19.05.2005) в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 32 класса МКТУ [3].

Дополнительно, экспертиза отмечала, что заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3], однако, оно не могло быть принято во внимание, поскольку вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если

противопоставленные товарные знаки являются коллективными товарными знаками.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**ЖИВАЯ ВОДА**» (по свидетельству №873673 с приоритетом от 29.07.2021) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 32, 35 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком «**ЖИВАЯ ВОДА**
alivewater» (по свидетельству №800719 с приоритетом от 13.08.2019) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];



- с товарным знаком «**Живая вода №4**» (по свидетельству №680690 с приоритетом от 19.12.2017) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [6];

- с товарным знаком «**ЖИВАЯ ВОДА**» (по свидетельству №387997 с приоритетом от 21.04.2008) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [7];



- с товарным знаком «**Живая Легенда**» (по свидетельству №642805 с приоритетом от 18.08.2016) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [8];

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

- с товарным знаком «**ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА**» (по свидетельству №597219 с приоритетом от 10.11.2015) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [9];



- с товарным знаком «**ЖИВАЯ ВОДА**» (по свидетельству №486213 с приоритетом от 13.04.2012) в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ [10];

ЖИВАЯ ВОДА

- с товарным знаком «**ЖИВАЯ ВОДА**» (по свидетельству №317637 с приоритетом от 08.04.2005) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [11].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству №387997 [7] срок действия исключительного права на который истек 21.04.2018, в решении Роспатента от 29.09.2023 экспертиза отметила, что Определением Арбитражного суда Оренбургской области от 10 октября 2018 года по делу №А47-572/2015 данный товарный знак наложены обеспечительные меры, в соответствии с которыми Роспатенту запрещено прекращать действие исключительного права на него. Учитывая это, указанное противопоставление эксперт снять не смог. Однако, исходя из общедоступной информации, расположенной в разделе «Картотека дел» на сайте Арбитражного суда г. Москвы по данному делу <https://kad.arbitr.ru/Card/7350bb7c-b051-40fc-943b-52baee69bcd7>, 25 января 2021 года Арбитражный суд Оренбургской области вынес Определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Национальная водная компания».

Далее, 2 июля 2021 года - данный суд вынес Определение об отмене обеспечительных мер, принятых определением от 10.10.2018 по делу № А47-572/2015 (в виде запрета Федеральной службе по интеллектуальной собственности прекращать действие исключительного права на товарный знак по свидетельству №387997) (приложение №1). Следовательно, указанное противопоставление может быть снято;

- вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов обозначения, а товарных знаков в целом - общего впечатления, без деления его на части. Это подтверждается судебной практикой, в частности Определением Верховного суда №300-ЭС19-26515 от 17.03.2020 по делу №СИП-102/2019;

- заявитель считает, что товарные знаки [4-6, 8-11] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021751712, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ПЯТЬ ОЗЁР ЖИВАЯ ВОДА ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА], в то время как противопоставленные товарные знаки [4-6, 8-11] имеют следующие звучания [ЖИВАЯ ВОДА], [ЖИВАЯ ВОДА ЭЛАЙВВОТЕР], [ПИТЬЕВАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНО СТОЛОВАЯ ЖИВАЯ ВОДА НОМЕР ЧЕТЫРЕ], [ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [4-6, 8-11] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- Пять озёр - система из одного вымышленного и четырёх реально существующих озёр, расположенных в непосредственной близости друг от друга на границе Муромцевского района Омской области и Кыштовского района Новосибирской области (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1112109>). В словосочетание «ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода - живая легенда» вложен определенный смысл: именно Пять озёр являются живой легендой, которые содержат в себе

живую воду. При этом противопоставленные товарные знаки [4-6, 8-11] такие ассоциации не вызывают, что разводит заявленное обозначение и данные противопоставления по семантическому критерию сходства;

- доминирующим словесным элементом в заявленном обозначении, на который падает логическое ударение, является словосочетание «ПЯТЬ ОЗЕР»;

- в противопоставленных товарных знаках [4-6, 8-11] словесные элементы «ПЯТЬ ОЗЁР» отсутствуют;

- учитывая, что товарные знаки, содержащие элементы «ЖИВАЯ ВОДА» зарегистрированы на разных правообладателей: №№317637, 800719 для однородных услуг 35 класса, а знаки №№486213, 680690 для однородных товаров 32 класса, можно говорить о том, что данный элемент «размыт» среди разных правообладателей, что делает этот элемент слабым и его совпадение в сравниваемых товарных знаках не ведет к их сходству до степени смешения;

- заявитель указывает, что он является правообладателем многочисленных регистраций со словесным элементом «ПЯТЬ ОЗЕР», а именно товарных знаков по свидетельствам №№246710, 270235, 312346, 375136, 373387, 373386, 582259, 388765, 388767, 388766, 419609, 421246, 595441, 921335, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ;

- также заявитель является правообладателем общеизвестного товарного

**ПЯТЬ
ОЗЕР**

знака « **ПЯТЬ ОЗЕР** » по свидетельству №105 в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка»;

- кроме того, заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки со словесными элементами «ПЯТЬ ОЗЁР ЖИВАЯ ВОДА - ЖИВАЯ




ЛЕГЕНДА», а именно на товарные знаки «  », «  » по

свидетельствам №№366547, 709299, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- дополнительно, заявитель отмечал, что он также является правообладателем



товарного знака «» по свидетельству №710632 в отношении товаров 33 класса МКТУ, в котором присутствуют словесные элементы «ЖИВАЯ ВОДА СИБИРСКИХ ОЗЕР»;

- заявленное обозначение является продолжением серии знаков заявителя. Слоган «Живая вода - живая легенда» используется заявителем вместе с общеизвестным товарным знаком «ПЯТЬ ОЗЕР»;

- представленные доводы эксперта нарушают права заявителя, учитывая то, что на его имя уже зарегистрированы товарные знаки «ПЯТЬ ОЗЕР», перечисленные по тексту заключения выше, в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ;

- подтверждением служит судебная практика по делу №СИП-300/2020, в котором Суд по интеллектуальным правам применил доктрину законных ожиданий;

- продукция «ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода - живая легенда» уже давно присутствует на рынке и изготавливается известной группой компаний, которая занимает на рынке производителей алкогольной продукции одно из лидирующих мест - это Алкогольная Сибирская Группа (<https://www.asg.ru/production/fivelakes/>);

- на сайте производителя, на многих сайтах других лиц в сети Интернет обозначение «ПЯТЬ ОЗЕР» всегда сопровождается слоганом «Живая вода - живая легенда». И даже заходя в магазин «Пятерочка» покупатели слышат аудиовоспроизведение ролика «ПЯТЬ ОЗЕР живая вода - живая легенда»;

- в рекламном видео-ролике производителем используется такая формулировка: «для ПЯТИ ОЗЕР мы используем уникальную воду, питающую

сибирские таежные озера. В народе ее называют живой водой. «ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода – живая легенда» (<https://www.youtube.com/watch?v=Pw7JfjCOIC4>);

- подтверждением вышеизложенного служит Письмо ФТС России от 13.06.2023 №14-40/32870 «О товарном знаке «ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода - живая легенда», а именно о включении товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности <https://www.alta.ru/tamdoc/23p32870> (приложение №2);

- группа компаний Алкогольной Сибирской Группы расширяет свою линейку товаров и запускает производство безалкогольных напитков «ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода - живая легенда»;

- компания Файв Лэйкс Сайпрус Лтд (заявитель) входит в состав группы АСГ, наряду с другими предприятиями, каждое из которых имеет определённую функцию, в частности: 1) ООО «Алкогольная Сибирская группа» является крупнейшим поставщиком, произведенной заводом алкогольной продукции на российский рынок и за рубеж. Продукция поставляется в 55 стран мира. Компанией реализуются вышеуказанные алкогольные бренды. Также ООО «Алкогольная Сибирская группа» является правообладателем серии товарных знаков «СИББИТТЕР», «ТЕЛЬНЯШКА», «КЕДРОВИЦА»; 2) ООО «Омсквинпром» (г. Омск) и ООО «Рузский купажный завод» (Московская область, г. Руза) - крупнейшие заводы - производители алкогольной продукции на территории России, которые входят в Ассоциацию производителей водки ПЯТЬ ОЗЕР - производят алкогольную продукцию, маркируемую также товарными знаками «ХАСКИ», «Белая Березка», «ГУСЛИ», «КЕДРОВИЦА», «ВЕЛИКАЯ ДИНАСТИЯ», «ТЕЛЬНЯШКА», «ДЖИВАН», «ПЯТЬ ОЗЕР», «СИББИТТЕР» и так далее на основании лицензионных договоров с их правообладателями, участниками данной группы компаний;

- продукция под заявленным обозначением «ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода - живая легенда» будет также выпускаться по лицензии на заводе ООО «Омсквинпром»;

- информация о продукции группы компаний представлена на сайте <https://www.asg.ru/production/>;

- использование заявителем словосочетания «ПЯТЬ ОЗЕР», которое является общеизвестным товарным знаком, для товаров 32 класса будет у потребителя вызывать ассоциации с тем же лицом, которое обладает правом на общеизвестный товарный знак по свидетельству №105;

- в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса «правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.09.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Определение Арбитражного суда Оренбургской области от 02.07.2021 по делу №А47-572-2015 о снятии обеспечительных мер в отношении товарного знака по свидетельству №387997;
2. Письмо ФТС России от 13.06.2023 №14-40/32870 «О товарном знаке «ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода - живая легенда».

Заявителем 13.05.2024 были направлены дополнения к возражению от 26.01.2024, в которых он отмечал следующее:

- заявитель по заявке №2021751712 является правообладателем большой серии товарных знаков «ПЯТЬ ОЗЕР», зарегистрированных, в частности для товаров 32 и 33 классов МКТУ, а также общеизвестного товарного знака «ПЯТЬ ОЗЕР» по свидетельству №105, признанного таковым для товара «водка»;

- три товарных знака по свидетельствам №№580343, 431189, 320662 из этой серии были преобразованы в коллективные товарные знаки без проблем, учитывая

то, что серия знаков «ПЯТЬ ОЗЕР» осталась у заявителя. Коллективные товарные знаки принадлежат Ассоциации производителей водки ПЯТЬ ОЗЕР, в которую входит и сам заявитель;

- коллективные товарные знаки охраняются в отношении только таких товаров 33 класса, как «водка, настойки горькие», общие характеристики которых регламентируются Уставами коллективных товарных знаков;

- письма-согласия от правообладателей коллективных товарных знаков не принимаются (в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса);

- таким образом, получается, что заявитель лишен права подавать на регистрацию новые заявки с элементом «ПЯТЬ ОЗЕР» для однородных товаров 33 класса, которые не охватываются общими характеристиками КТЗ, а также и для товаров 32 класса, таких как «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива»;

- учитывая то, что товары, которые заявлены в настоящей заявке, не подпадают под обязательные общие характеристики коллективных товарных знаков, а также то, что заявитель имеет ранее зарегистрированные товарные знаки для вышеуказанных товаров, противопоставление коллективных товарных знаков [1-3] должно быть снято.

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

С учетом даты (16.08.2021) поступления заявки №2021751712 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 «**ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода — живая легенда**» является словесным, выполненным стандартными шрифтами заглавными и строчными


буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-11].


Анализ заявленного обозначения на соответствие положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указывала экспертиза, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Ассоциации производителей водки ПЯТЬ ОЗЕР, г. Руза) коллективными товарными знаками по свидетельствам №№580343 [1], 431189 [2], 320662 [3] в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный коллективный товарный знак «» [1] является комбинированным, состоящим из изображения бутылки, на которую нанесена эмблема с различными графическими элементами, а также со словесными элементами «ПЯТЬ ОЗЕР», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Изображение бутылки указано в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».



Противопоставленный коллективный товарный знак «  » [2] является комбинированным, состоящим из этикетки, на которой расположены различные изобразительные элементы, а также словесные элементы «ПЯТЬ ОЗЕР», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в три строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Коллегия отмечает, что наиболее значимыми элементами вышеуказанных противопоставленных коллективных товарных знаков [1, 2] являются словесные элементы «ПЯТЬ ОЗЕР», которые выполнены крупным шрифтом в центре товарных знаков и акцентируют на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по ним происходит запоминание данных товарных знаков в целом.

Коллегия указывает, что в заявленном обозначении словесный элемент «ПЯТЬ ОЗЕР» является одним из значимых, поскольку он выполнен в начальной части, именно с него начинается прочтение заявленного обозначения, ввиду чего данный элемент должен учитываться при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных коллективных товарных знаков [1, 2] показал, что основные индивидуализирующие элементы «ПЯТЬ ОЗЕР» противопоставленных коллективных товарных знаков [1, 2] фонетически и семантически («ПЯТЬ ОЗЕР» - система из одного вымышленного и четырёх реально существующих озёр, расположенных в непосредственной близости друг от друга на границе Муромцевского района Омской области и Кыштовского района Новосибирской области (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1112109>)) входят в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Визуально сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены стандартными шрифтами буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».



Живая вода –
живая легенда»

Противопоставленный коллективный товарный знак «ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода – живая легенда» [3] является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов виде звездочек, а также из словесных элементов «ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода-живая легенда», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными

буквами русского алфавита в четыре строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного коллективного товарного знака [3] показал, что сравниваемые обозначения содержат в себе фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ПЯТЬ ОЗЕР Живая вода - живая легенда», что приводит к их ассоциированию друг с другом.

Визуально сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены стандартными шрифтами буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» заявленного обозначения являются однородными товарам 33 класса МКТУ «водка» противопоставленных коллективных товарных знаков [1-3], так как сравниваемые товары относятся к алкогольной продукции, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, противопоставленные коллективные товарные знаки [1-3] препятствуют регистрации заявленного обозначения только в части товаров 32 класса МКТУ (приведены по тексту заключения выше).

Дополнительно, коллегия обращает внимание на то, что заявителем на стадии экспертизы было представлено письмо-согласие от правообладателя коллективных противопоставленных товарных знаков [1-3], однако, как верно было отмечено экспертизой, оно не может быть принято во внимание, поскольку вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если противопоставленные товарные знаки являются коллективными

товарными знаками. Кодексом не предусмотрена процедура получения письма-согласия от правообладателя коллективного товарного знака. При этом заявитель в дополнениях к возражению от 13.05.2024 и сам указывал, что «письма-согласия от правообладателей коллективных товарных знаков не принимаются (в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса)».

Также экспертиза указывала, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [4-11].


Коллегия отмечает, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №387997 [7] истек 23.04.2018, при этом экспертиза уточняла, что она не смогла снять данное противопоставление, поскольку определением Арбитражного суда Оренбургской области от 10 октября 2018 года по делу №А47-572/2015 данный товарный знак были наложены обеспечительные меры, в соответствии с которыми Роспатенту было запрещено прекращать действие исключительного права на него. Вместе с тем, заявителем были представлены сведения о том, что исходя из общедоступной информации, расположенной в разделе «Картотека дел» на сайте Арбитражного суда г. Москвы по данному делу <https://kad.arbitr.ru/Card/7350bb7c-b051-40fc-943b-52baee69bcd7>, 25 января 2021 года Арбитражный суд Оренбургской области вынес Определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Национальная водная компания». Далее, 2 июля 2021 года - данный суд вынес Определение об отмене обеспечительных мер, принятых определением от 10.10.2018 по делу № А47-572/2015 (в виде запрета Федеральной службе по интеллектуальной собственности прекращать действие исключительного права на товарный знак по свидетельству №387997) (приложение №1). Следовательно, указанное противопоставление может быть снято и не будет учитываться коллегией при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №800719 [5] коллегия отмечает, что решением Роспатента от 12.03.2024 предоставление правовой охраны указанному товарному знаку было признано

недействительным, в том числе, в отношении всех услуг 35 класса МКТУ (запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 12.03.2024), которые были признаны экспертизой однородными испрашиваемым услугами 35 класса МКТУ. Таким образом, данное противопоставление также может быть снято и не будет учитываться коллегией при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленные товарные знаки «**ЖИВАЯ ВОДА**», «**ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА**», «**ЖИВАЯ ВОДА**» по свидетельствам №№873673 [4], 597219 [9], 317637 [11] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 32, 33 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «» [6] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из различных изобразительных элементов, образующих горное озеро, из цифровых элементов «№4», «1, 25 л», и из словесных элементов «ПИТЬЕВАЯ», «МИНЕРАЛЬНАЯ», «ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ», «Живая Вода», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Словесные элементы «ПИТЬЕВАЯ», «МИНЕРАЛЬНАЯ», «ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ», равно как и цифровые элементы «№4», «1, 25 л» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.


Так как элементы «ПИТЬЕВАЯ», «МИНЕРАЛЬНАЯ», «ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ», «№4», «1, 25 л» противопоставленного товарного знака [6] являются неохраняемыми, они не могут учитываться при их анализе в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [6] являются элементы «Живая Вода», которые выполнены крупным шрифтом в нижней части товарного знака и акцентируют на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по ним происходит запоминание данного противопоставления в целом.



Противопоставленный товарный знак «» [8] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде парящего орла над горами, и из словесных элементов «Живая Легенда», выполненных жирным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [10] является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде четырехугольника с синим фоном, из изобразительных элементов в виде эмблемы, и из словесных элементов «ЖИВАЯ ВОДА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что наиболее значимыми элементами вышеуказанных противопоставленных комбинированных товарных знаков [8/10] являются словесные элементы «Живая Легенда»/«ЖИВАЯ ВОДА», которые выполнены крупным шрифтом в центре товарных знаков и акцентируют на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по ним происходит запоминание данных товарных знаков в целом.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении словесные элементы «Живая вода-живая легенда» также влияют на восприятие заявленного обозначения потребителями, ввиду чего также квалифицируются коллегией как значимые (наряду со словесными элементами «ПЯТЬ ОЗЕР») и должны учитываться при оценке заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом коллегия указывает, что словосочетание «Живая вода - живая легенда» не является устойчивым, не закреплено в словарно-справочных источниках, ввиду чего словесные элементы «Живая вода», «живая легенда» будут анализироваться коллегией по-отдельности.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками [4, 6, 8, 9, 10, 11], поскольку в их составе присутствуют фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ЖИВАЯ ВОДА»/«ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА». По сути, противопоставленные товарные знаки [4, 6, 8, 9, 10, 11] полностью входят в состав заявленного обозначения в качестве самостоятельных индивидуализирующих частей.

Визуально сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от

03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ «напитки на основе алоэ вера безалкогольные; аперитивы безалкогольные; напитки обогащенные протеином

спортивные; щербет [напиток]; порошки для изготовления газированных напитков; вода содовая; коктейли безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; эссенции для изготовления напитков; напитки со вкусом чая безалкогольные; лимонады; сок яблочный безалкогольный; сиропы для лимонадов; воды столовые; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; воды [напитки]; оршад; напитки со вкусом кофе безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; воды минеральные [напитки]; вода литиевая; соки овощные [напитки]; сассапариль [безалкогольный напиток]; молоко миндальное [напиток]; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; экстракты фруктовые безалкогольные; воды газированные; сок томатный [напиток]; составы для изготовления напитков; составы для изготовления газированной воды; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; вода сельтерская; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; квас [безалкогольный напиток]; сиропы для напитков; соки фруктовые; пиво; сусла; сусло виноградное неферментированное» противопоставленных товарных знаков [6, 8, 9, 10], так как сравниваемые товары относятся к алкогольным и безалкогольным напиткам, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с

мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ «ароматизаторы для напитков [эфирные масла]», а также являются однородными товарам 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; микстуры; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; сбор чайный противоастматический; чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей» противопоставленного товарного знака [4], поскольку сравниваемые товары относятся к различным безалкогольным напиткам, а также к их добавкам, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» заявленного обозначения являются сопутствующими товарам 05 класса МКТУ «алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы стоматологические; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; баллоны кислородные, заполненные, для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; бандажи перевязочные; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вещества

диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гели для массажа медицинские; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьон-бальзам для медицинских целей; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для

медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для медицинских целей; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конопля для медицинских целей; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротонная; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры биологических тканей для медицинских целей; кураре; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марихуана для медицинских целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для

фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные; наполнители костные из живых тканей; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; препараты антидиуретические; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для органотерапии; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты известковые фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей;

препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; примочки глазные; примочки свинцовые; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радиий для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сахар леденцовый для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окулирования; свечи массажные для терапевтических целей; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей;

спреи охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для чистки зубов лечебные; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства седативные; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; стероиды; стик-бальзамы от головной боли; стрихнин; суппозитории; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки от кашля; таблетки-антиоксиданты; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты [живые ткани]; трансплантаты хирургические из живой ткани; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; филлеры дермальные инъекционные; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей; шампуни лечебные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей» противопоставленного товарного знака [4] и однородны им. Так, коллегия

отмечает, что в данном случае следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). В данном случае указанные выше услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения непосредственно направлены на приведенные товары 05 класса МКТУ, содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака [4], в связи с чем они признаются однородными между собой. По мнению коллегии, сравниваемые виды товаров и услуг могут исходить от одного лица и производиться / оказываться в отношении одного круга потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; поиск

информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы по связям с прессой; составление

информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; изучение рынка; демонстрация товаров» противопоставленного товарного знака [11], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, к услугам в области рекламы, а также к услугам по исследованию рынка и общественного мнения, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Вывод о наличии однородности вышеуказанных товаров и услуг не оспаривался заявителем ни в поступившем возражении, ни на заседании коллегии по его рассмотрению.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными коллективными товарными знаками [1-3] и противопоставленными товарными знаками [4, 6, 8, 9, 10, 11] в отношении товаров и услуг 03, 05, 32, 33, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 32, 35 классов МКТУ, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.



Дополнительно, коллегия отмечает, что заявитель в возражении от 26.01.2024 и в дополнении к нему от 13.05.2024 не оспаривал сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных коллективных товарных знаков [1-3], однако, просил обратить внимание на то, что он является правообладателем многочисленных регистраций со словесным элементом «ПЯТЬ

ОЗЕР», а именно товарных знаков по свидетельствам №№246710, 270235, 312346, 375136, 373387, 373386, 582259, 388765, 388767, 388766, 419609, 421246, 595441, 921335, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ, а также на то, что ему принадлежат исключительные права на общеизвестный товарный знак по свидетельству №105.

Вместе с тем, коллегия указывает, что заявленное обозначение включает в свой состав не только словесные элементы «ПЯТЬ ОЗЕР», но и словесные элементы «Живая вода - живая легенда», которые также влияют на формирование восприятия заявленного обозначения потребителями. Соответственно, заявленное обозначение и указанные выше товарные знаки заявителя имеют фонетические, визуальные и семантические отличия, в силу чего отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 32 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявленном объеме требований.

В отношении доводов заявителя о том, что он является правообладателем



товарных знаков «  », «  » по свидетельствам №№366547, 709299, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, коллегия обращает внимание на имеющуюся в этой части практику Суда по интеллектуальным правам (далее - СИП).


Так, в Постановлении от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016 суд указал, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем пять указанной нормы. Наличие еще одного товарного знака, права на который принадлежат заявителю, с более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено.

Суд также отметил, что из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак.

Все изложенное обуславливает вывод о том, что наличие «старших» прав на сходные товарные знаки заявителя не снимает основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на выводе о его несоответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с существованием принадлежащими иным лицам товарных знаков, способных вызвать смешение в отношении предприятий, производящих соответствующую алкогольную продукцию.

Касаемо доводов заявителя о том, что он является правообладателем



товарного знака «» по свидетельству №710632 в отношении товаров 33 класса МКТУ, в котором присутствуют словесные элементы «ЖИВАЯ ВОДА СИБИРСКИХ ОЗЕР», коллегия указывает, что заявленное обозначение включает в свой состав не только словесные элементы «Живая вода», но и словесные элементы «живая легенда». Соответственно, заявленное обозначение и данный товарный знак заявителя имеют фонетические, визуальные и семантические отличия, в силу чего отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 32 класса МКТУ «вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива», относящимся к алкогольным напиткам, не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его товарного знака в заявленном объеме требований.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2023.