


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 27.12.2017, поданное ООО «ПРОДАКО», Ставропольский край, Минераловодский р-н, п.Первомайский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016711055, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2016711055 было подано 05.04.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; воды; лимонады; напитки безалкогольные».

Решение Роспатента от 26.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016711055 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара (далее –

НМПТ) «ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ» по свидетельству №43/1, владельцем которого является ЗАО «Минеральные воды Железноводска», Ставропольский край, г. Железноводск, в отношении товара - минеральная вода.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.12.2017, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения касаются следующего:

- заявленное комбинированное обозначение не может быть сравнимым с НМПТ, поскольку представляет собой этикетку с основным элементом «СОСНОВАЯ ГОРКА» и изобразительными элементами в виде растительного орнамента, стилизованного изображения головы горного барана и сосновой шишки, лежащей на еловых ветках, которые являются идентифицирующими элементами заявленного обозначения;

- словесный элемент «ИЗ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА» заявленного комбинированного обозначения не может быть предметом сравнения с НМПТ «ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ», поскольку он отличается от НМПТ, и не воспринимается как НМПТ, а лишь указывает на город, населенный пункт, и как географическое название является неохраняемым элементом;

- заявитель обращает внимание на факт существования большого количества товарных знаков, в которых используются географическое название города, в котором производятся заявленные товары, например: ДОКТОР ИЗ ЧЕХОВА (свидетельство №197657); НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ (свидетельство №357263); УГУРГ ИЗ УГЛИЧА (свидетельство №562298); КОРОВА ИЗ КОМАРОВО (свидетельство №265327);

- на территории города Железноводска и в его окрестностях имеется более, чем 20 минеральных источников, наиболее известные из которых Славяновский, Смирновский, Лысогорский, Баталинский, и другие;

- заявитель использует для своих товаров обозначение «СОСНОВАЯ ГОРКА» и дополнительное указание «ИЗ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА», поскольку место расположения скважины находится в пределах этого населенного пункта;

- по мнению заявителя, указание «ИЗ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА», указывающее месторасположение скважины, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса может быть включено в товарный знак как неохраняемый элемент, поскольку не занимает доминирующего положения в составе этикетки;

- с апреля 2016 г. минеральная вода «СОСНОВАЯ ГОРКА», которая добывается из скважины № 116 Центрально - Иноземцевского участка, расположенного в пределах города Железноводска, реализуется на территории России и в страны ближнего зарубежья. Объем продаж указанной продукции по сравнению с 2016 г. значительно увеличился: с 400 765 бутылок в 2016 году, до 639 526 бутылок продукции за первое полугодие 2017 года;

- товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака на имя заявителя, не могут быть признаны идентичными товару, который выпускается в соответствии со свидетельством НМПТ № 43, а именно минеральной водой «Железноводская», которая добывается из конкретной скважины и придает воде определенные свойства, поскольку химический состав, указанный в свидетельстве НМПТ, отличается от химического состава воды, используемой в напитке под названием «СОСНОВАЯ ГОРКА», добываемой из другой скважины и имеющей индивидуальный состав;

- сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения с НМПТ «Железноводская» показал отсутствие между ними сходства по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- заявитель является реальным производителем товаров, маркированных заявленным обозначением в виде этикетки, включающей словесные элементы «СОСНОВАЯ ГОРКА» и «ИЗ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА», в связи с чем оно приобрело различительную способность в результате использования, что подтверждается ростом объема продаж (справка заявителя с указанием территории реализации и объемов продаж за 2016 и 2017 годы была представлена ранее и находится в материалах заявки);

- заявитель готов внести изменения в заявленное обозначение, исключив из него словесные элементы «ИЗ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА», наличие которых препятствует регистрации товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016711055 в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.04.2016) поступления заявки №2016711055 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , представляющее собой квадрат, в верхней части которого по горизонтальной дуге расположен словосочетание «СОСНОВАЯ ГОРКА», выполненное обычным шрифтом темно-зеленого цвета, и словесный элемент «ИЗ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА», выполненный меньшим шрифтом того же цвета. Между этими словесными элементами расположен растительный орнамент светло-бирюзового цвета, в центре которого находится стилизованное изображение головы горного барана. В нижней части обозначения изображена шишка, лежащая на еловых ветках. Слева от шишки размещена горизонтальная полоска с закругленными углами красного цвета. По нижнему краю обозначения проходит полоса бирюзового цвета с серой окантовкой с полукруглой выемкой под шишку.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, голубом, бирюзовом, светло-бирюзовом, зеленом, темно-зеленом, светло-коричневом, сером, красном цветовом сочетании.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака служит НМПТ, зарегистрированное под №43, которое представляет собой обозначение «ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ», выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, охраняемое в отношении товара «минеральная вода».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным НМПТ установлено на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «ИЗ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА» и «ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ», которое обусловлено наличием совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковом порядке, а также подобием понятий и идей, заложенных в этих словесных элементах, произведенных от названия города Железноводска.

Коллегией было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования НМПТ, зарегистрированного под №43.

Следует отметить, что при сравнении НМПТ и товарных знаков однородность товаров не оценивается, так как, исходя из пункта 7 статьи 1483 Кодекса, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

Таким образом, установленное сходство сопоставляемых заявленного обозначения и НМПТ обуславливает вывод о правомерности приведенных в заключении по результатам экспертизы доводов в части несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка заявителя на другие регистрации не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

Довод заявителя о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, в подтверждение которого заявитель ссылается на ранее представленную справку об объемах продаж минеральной воды, маркированной обозначением «СОСНОВАЯ ГОРКА», не может преодолеть указанные основания для отказа в регистрации товарного знака, поскольку различительная способность заявленного обозначения не подвергается сомнению.

Что касается внесения изменений в материалы заявки, касающиеся исключения из заявленного обозначения словесного элемента «ИЗ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА», то заявитель не представил никаких документов, на основании которых было бы возможно осуществить такую процедуру (пункт 2 статьи 1497 Кодекса, пункты 64, 66, 69 Правил).

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о неправомерности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2017.