

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520, рассмотрела возражение от 07.02.2006, поданное Патентным поверенным Российской Федерации Мятишкиной В.Ю., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «КЛЕНОВАЯ ГОРА» по заявке №2000715526/50, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2000715526/50 с приоритетом от 23.06.2000 зарегистрирован 31.05.2002 (свидетельство №213689) на имя Закрытого акционерного общества «Маритурист», г. Йошкар-Ола (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, включающее в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «Кленовая гора», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Над ним, в верхней части обозначения помещен выполненный простым шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Вода минеральная», расположенный по дуге. В нижней части обозначения содержится информация о товаре и его производителе, представляющая собой расположенные в три строки неохранные словесные элементы: «артезианская скважина №1/86», «Санаторий «Кленовая гора», «Республика Марий Эл».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.02.2006 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №213689 товарного знака противоречит требованиям пунктов 1, 2 статьи 6, а также пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Кленовая гора» представляет собой название поселка Волжского района республики Марий-Эл и может быть воспринят как указание на место нахождения изготовителя товаров;

- обозначение «Кленовая гора» является зарегистрированным наименованием места происхождения товаров, право на использование которого получило ООО «Старый мастер» по свидетельству №82/1, что также является подтверждением известности данного обозначения как географического наименования;

- учитывая, что все входящие в состав заявленного обозначения элементы являются неохраняемыми, ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 6 Закона;

- поскольку товарный знак по свидетельству №213689 включает в свой состав словесный элемент «вода минеральная», в отношении услуг 35 класса «выпуск рекламных материалов; изучение рынка; сбыт товара через посредников» является ложным на основании положений пункта 2 статьи 6 Закона;

- регистрация обозначения «Кленовая гора» в качестве наименования места происхождения товара подразумевает то, что товар, маркированный этим обозначением должен обладать особыми свойствами, определяемыми характерными для данного географического объекта природными условиями и людскими факторами. При регистрации товарного знака Законом не требуется доказательства наличия у товаров, маркируемых этим товарным знаком, каких-либо особых свойств. Одновременное существование регистраций обозначения «Кленовая гора» в качестве товарного знака и наименования места происхождения товаров способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- также не допускается использование зарегистрированного места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства на право пользования этим наименованием в соответствии с положениями пункта 2 статьи 40 Закона.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №213689 товарного знака «Кленовая гора» недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака №213689, ознакомленный в установленном порядке с возражением и дополнительными материалами, представил отзыв по мотивам возражения от 23.03.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Кленовая гора» представляет собой название поселка Волжского района Республики Марий Эл с численностью населения 473-1120 человек. Названный поселок не может быть отнесен к категории широко известного географического наименования. По причине малоизвестности поселка Кленовая гора словесный элемент товарного знака «Кленовая гора» будет восприниматься средним потребителем по отношению к товарам и услугам 32, 35 классов МКТУ в качестве фантазийного обозначения;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «Кленовая гора» несет в себе семантическое значение «кленовый лес на горе» и не вызывает ассоциации с конкретным географическим объектом;

- отсутствуют какие-либо данные о том, что минеральной воде, добываемой из скважины №1/86 санатория «Кленовая гора» присвоено название «Кленовая гора»;

- регистрация обозначения «Кленовая гора» в качестве наименования места происхождения товара, произошедшая значительно позднее регистрации товарного знака «Кленовая гора» по свидетельству №213689, не может автоматически повлечь за собой прекращение правовой охраны этого товарного знака;

- доводы лица, подавшего возражение, в части способности введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя также безосновательны, поскольку на рынке в течение длительного периода времени с 31.05.2002 по 06.10.2005 осуществлял хозяйственную деятельность, связанную с производством минеральной воды «Кленовая гора» только правообладатель товарного знака по свидетельству №213689;

- лицензия на право пользования недрами с добычей минеральных вод для лечебного и питьевого водоснабжения из скважины №1/86 выдана уполномоченным государственным органом только одному лицу – учреждению «Санаторий «Кленовая Гора»;

- между правообладателем ЗАО «Маритурист» и учреждением «Санаторий «Кленовая Гора» заключен договор поставки минеральной воды из скважины №1/86;

- правообладатель ЗАО «Маритурист» производит минеральную воду «Кленовая гора» с 1996 г., указанная продукция включена в каталог «100 лучших товаров России» и ассоциируется в сознании потребителя только с ЗАО «Маритурист».

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- копия решения Палаты по патентным спорам от 18.06.2004 на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №213689 от 19.11.2003;

- решение арбитражного суда г. Москвы от 11.01.2005 по делу №А40-51158/04-93-71;

- постановление девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 15.03.2005 по делу №09АП-1851/05-АК;

- решение арбитражного суда первой инстанции г. Йошкар-Ола от 23.01.2006 по делу №А-38-552-15/119-05 (№А-38-552-15/57-06);

- решение арбитражного суда апелляционной инстанции г. Йошкар-Ола от 10.03.2006 по делу №А-38-552-15/119-05 (№А-38-552-15/57-06);

- распечатка из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета 23.06.2000 заявки №2000715526/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом

Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенные в действие (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта.

Согласно требованиям пункта 2.3 (1.5) Правил к обозначениям, указывающим на место и время производства или сбыта товаров, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.1 Правил определено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 40 Закона не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара, а также использование сходного обозначения для однородных товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Обращение к материалам заявки показало следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку, в центре которой расположен словесный элемент «Кленовая гора», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графической манере. В верхней части этикетки помещено указание на товар – «Вода минеральная», а в ее нижней части содержится

информация о товаре и его производителе – «Артезианская скважина №1/86», «Санаторий «Кленовая гора», «Республика Марий Эл». Все цифры, слова, кроме слов «Кленовая гора», являются неохраняемыми элементами.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ – воды минеральные, и услуг 35 класса МКТУ – выпуск рекламных материалов, изучение рынка, сбыт товара через посредников.

Согласно сведениям, полученным из справочной литературы (см. Региональный атлас Республики Марий Эл, М.: ФГУП «439 ЦЭВКФ», 2003, стр.24) словесный элемент «Кленовая гора» воспроизводит название поселка Волжского района Республики Марий Эл Кленовая Гора. Согласно данным Госкомстата Российской Федерации численность населения поселка Кленовая Гора по состоянию на 01.01.2004 составляла 473 человека. В связи с малой численностью данного населенного пункта нельзя сделать вывод об известности этого населенного пункта российскому потребителю. Лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо убедительных сведений о том, что название данного поселка в отношении указанных в перечне товаров и услуг воспринимается средним потребителем в качестве указания на место производства товаров (услуг).

Следует отметить, что в официальном названии поселка оба слова «Кленовая» и «Гора» пишутся с заглавной буквы, а в зарегистрированном товарном знаке слово «гора» пишется со строчной буквой, поэтому обозначение «Кленовая гора» нельзя однозначно соотнести с географическим наименованием «Кленовая Гора». В свою очередь, словосочетание «Кленовая гора» имеет определенное семантическое значение, а именно, «кленовый лес, произрастающий на горе». Учитывая семантику данного словосочетания, а также вышеизложенные обстоятельства относительно известности поселка Кленовая Гора среди населения Российской Федерации, словесный элемент товарного знака «Кленовая гора» будет восприниматься средним потребителем по отношению к минеральной воде и услугам 35 класса МКТУ как фантазийное обозначение.

Что касается ссылки лица, подавшего возражения, на то, что обозначение «Кленовая гора» зарегистрировано в качестве наименования места происхождения

товара за №82/1, вследствие чего данное обозначение может быть включено в состав товарного знака только в качестве неохраняемого элемента, то следует отметить, что Палатой по патентным спорам предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара «Кленовая гора» и выдача свидетельства на право пользования им признано недействительным.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак, включающий в свой состав указание на конкретный вид товара 32 класса МКТУ «вода минеральная» в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара, являются неубедительными, поскольку услуги 35 класса «выпуск рекламных материалов, изучение рынка, сбыт товара через посредников» сопутствуют продвижению товара и не могут рассматриваться в качестве способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Кроме того, следует отметить, что ссылка лица, подавшего возражение, на несоответствие товарного знака по свидетельству №213689 основаниям, предусмотренным статьей 40 Закона, не содержит критериев охраноспособности товарного знака и не может служить основанием для признания данной регистрации неправомерной.

Таким образом, нет оснований для признания регистрации товарного знака, в состав которого входит словесный элемент «Кленовая гора» неправомерной.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктами 1, 2 статьи 6 Закона и пункта 2 статьи 40 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.02.2006, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №213689.

