

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 28.03.2006, поданное ООО «РАНОВА ИНДАСТРИЗ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «РАДОНЕЖ» по свидетельству № 288245, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «РАДОНЕЖ» по заявке № 2004702905/50 с приоритетом от 06.02.2004 зарегистрирован 04.05.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за № 288245 на имя ООО «Агроаспект», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 класса МКТУ «нектары фруктовые с мякотью; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусли; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «РАДОНЕЖ», являющееся фантазийным словом, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.03.2006, в котором лицо, его подавшее, просит признать регистрацию № 288245 товарного знака «РАДОНЕЖ» недействительной полностью как произведенную в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему.

1. Оспариваемый товарный знак «РАДОНЕЖ» представляет собой известное географическое название железнодорожной станции и села в Сергиево-Посадском районе Московской области, известность которого подтверждается источниками информации [1] – [11], приведенными в приложении к возражению. Местонахождение правообладателя оспариваемого товарного знака «РАДОНЕЖ» несколько другое – 127562, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.60.

Как географическое наименование «РАДОНЕЖ» порождает в сознании потребителя местонахождение производителя товаров, не соответствующее действительности, поскольку правообладатель находится в Москве.

Таким, образом, оспариваемый товарный знак «РАДОНЕЖ» вводит потребителя в заблуждение относительно местонахождения правообладателя указанного товарного знака.

2. Оспариваемый товарный знак «РАДОНЕЖ» сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «РАДОНЕЖСКАЯ» по свидетельству №117138 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, правообладателем которого является другое лицо.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки фонетически и семантически сходны, что увеличивает возможность их смешения.

Сравниваемые перечни товаров 32 класса являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров - напитки, имеют одно назначение, общий круг потребителей и одинаковые условия сбыта.

К возражению приложены:

- Большая Советская Энциклопедия под редакцией Б.А.Введенского, т.35, Москва, Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1955, на 3 л. [1];

- География России, энциклопедия, под редакцией А.П.Горкина, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998, на 3 л. [2];

- Российский Энциклопедический Словарь, под редакцией А.М.Прохорова, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, на 3 л. [3];

- Большой Энциклопедический Словарь, под редакцией А.М.Прохорова, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 1997, на 3 л. [4];
- Большой Российский Энциклопедический Словарь, золотой фонд, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, на 3 л. [5];
- Отечество. История, Люди, Регионы России, Энциклопедический словарь, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1999, на 3 л. [6];
- Новый Энциклопедический Словарь, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, на 3 л. [7];
- Краткая Российская Энциклопедия, 2 т., Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», ОНИКС 21 век, 2004, на 3 л. [8];
- Новый Энциклопедический Словарь, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», «РИПОЛ классик», 2005, на 3 л. [9];
- Большой Российский Энциклопедический Словарь, золотой фонд, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2005, на 4 л. [10];
- письмо заместителя главы администрации Сергиево-Посадского района Московской области № 370 от 19.09.2006 [11]

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв от 01.08.2006, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы.

Слово «РАДОНЕЖ» не может быть указанием на место производства товаров, поскольку ни в селе Радонеж ни на железнодорожной станции Радонеж нет производственных строений, нет какого-либо производства. Источники информации [1] – [10], приведенные в возражении, свидетельствуют об известности не современного села или железнодорожной станции, а об известности древнего города Радонеж, существовавшего в 14-16 веках, как исторического памятника времен Сергея Радонежского и Дмитрия Донского. Следовательно, слово «РАДОНЕЖ» не может порождать в сознании потребителя представление о месте нахождения изготовителя товаров в древнем городе, существовавшем в 14-16 веках.

Правообладатель привел в отзыве большое количество товарных знаков со словом «РАДОНЕЖ», зарегистрированных на имя различных производителей, ме-

стоположение которых отлично от села Радонеж Сергиево-Посадского района Московской области.

Упомянутый в возражении товарный знак «РАДОНЕЖСКИЙ» по свидетельству № 117138 был противопоставлен оспариваемому товарному знаку на стадии государственной экспертизы, в результате чего перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых вынесено решение о регистрации, были ограничены исключением однородных товаров.

Кроме того, решением Палаты по патентным спорам, вступившем в силу 05.12.2005, правовая охрана товарного знака «РАДОНЕЖСКИЙ» по свидетельству № 117138 была досрочно прекращена в отношении всех товаров 32 класса, кроме «пива».

К отзыву приложены:

- распечатка из информационной базы ФИПС о регистрации товарного знака «РАДОНЕЖСКОЕ» по свидетельству № 117138 на 3 л. [12];
- копия уведомления ФИПС от 28.06.2004 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 2 л. [13];
- выдержка из ОКВЭД на 2 л. [14].

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «РАДОНЕЖ» по свидетельству № 288245.

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

С учетом даты приоритета заявки 06.02.2004, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в

том числе указывающих, в частности, на место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «РАДОНЕЖ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, является словесным.

Согласно представленной информации из различных энциклопедических источников [1] – [10] слово «РАДОНЕЖ» известно как название древнего русского города 14-16 веков, исторического памятника эпохи Дмитрия Донского.

Современное село Радонеж настолько мало и неизвестно в качестве места производства товаров, что вряд ли может восприниматься как место производства, сбыта товаров или место нахождения производителя. Кроме того, характеристики товаров в перечне оспариваемого товарного знака «РАДОНЕЖ» (например, соков, сиропов) ни коим образом не связаны с их географическим происхождением, а само слово «РАДОНЕЖ» ассоциируется с историей Русского государства, с местами, где родился Сергей Радонежский.

В возражении также отмечено отсутствие на территории станции и села Радонеж объектов производственного назначения, благодаря которым село Радонеж приобрело бы репутацию места промышленного производства и, соответственно, могло бы восприниматься как место нахождения производителей этих товаров.

Справка [11], представленная лицом, подавшим возражение, не может служить доказательством наличия производства в селе Радонеж, поскольку не содержит конкретной информации о данном производстве: его названия, точного адреса, перечня производимых товаров, объемов производства. Так, в справке [11] указано наименование предприятия по производству пива и безалкогольных напитков ООО «Ранова - Красная» (РАНОВА-КРАСНОЕ), которое располагается в г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д.12, и именно этот адрес размещается на этикетках продукции, выпускаемой этим предприятием. Указание места расположения упомя-

нутого в справке [11] завода по производству газированных напитков и пива «**в районе села Радонеж** Сергиево - Посадского района Московской области» не позволяет утверждать, что эти производственные мощности располагаются непосредственно на территории села, привлекающего многочисленных туристов прежде всего своими историческими памятниками.

Расположение села Радонеж в непосредственной близости от Москвы не позволяет утверждать, что оспариваемый товарный знак «РАДОНЕЖ» способен ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака «РАДОНЕЖСКОЕ» по свидетельству № 117138 показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «РАДОНЕЖСКОЕ» по свидетельству № 117138 является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ энциклопедических статей по слову «РАДОНЕЖ» [1] – [10] показал, что слово «РАДОНЕЖСКИЙ» является прилагательным от названия древнего города «РАДОНЕЖ», в силу чего эти слова относятся к естественным, имеющим близкое смысловое значение.

С точки зрения признаков семантического и фонетического сходства товарные знаки «РАДОНЕЖ» и «РАДОНЕЖСКИЙ», следует признать сходными, поскольку они являются однокоренными словами, в которые заложены подобные понятия, идеи, и фонетически входят одно в другое.

Вместе с тем, анализ перечней сравниваемых товарных знаков показывает, что они зарегистрированы в отношении товаров 32 класса МКТУ, не являющихся однородными, поскольку отличаются по виду, назначению, условиям сбыта, кругу потребителей и другим признакам, т.к. противопоставленный товарный знак «РАДОНЕЖСКОЕ» действует в отношении «пива», принадлежащее к роду «слабоалкогольных напитков», а перечень товаров оспариваемого товарного знака не содержит ни алкогольных, ни слабоалкогольных напитков.

Отсутствие однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых знаков, не позволяет делать вывод о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.03.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «РАДОНЕЖ» по свидетельству №288245.