

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.09.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОМСКВИНПРОМ», г.Омск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 353686, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007735653/50 с приоритетом от 16.11.2007 зарегистрирован 25.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №353686 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Русская монополия элитных напитков» (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ. Правовая охрана знаку предоставлена в темно-синем, белом, красном, желтом и сером сочетании.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой этикетку темно-синего цвета щитообразной формы с окантовкой желтого цвета. В верхней части этикетки в круге – стилизованное изображение солнца и птицы желтого цвета. По кругу приведена надпись «ВОЛШЕБНАЯ ВОДИЦА ИЗ РУССКОЙ ЗЕМЛИЦЫ». Ниже на фоне стилизованного изображения заката солнца красного цвета расположено стилизованное изображение белой птицы. В середине этикетки расположена надпись «ЧУДО ОЗЕРО», выполненная специальным шрифтом белого цвета с желтой окантовкой. В верхней и нижней частях надписи расположены стилизованные изображения звезд. Надпись расположена между орнаментом желтого цвета. Под орнаментом между полосками желтого цвета размещена надпись «ВОДКА ОСОБАЯ»,

выполненная обычным шрифтом желтого цвета. В нижней части этикетки расположены надписи «КРЕПОСТЬ 40% и объем 0,5 л. Все слова, буквы, цифры, кроме: «Чудо озеро», «Волшебная водица из русской землицы», являются неохраняемыми.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 30.09.2008, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 353686 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 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.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «Пять озер» по свидетельству № 270235 с более ранним приоритетом от 04.07.2003, зарегистрированным на имя «Омсквинпром» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

- товарный знак «Пять озер» по свидетельству № 270235, также как и оспариваемый товарный знак, представляет собой этикету.

- сходство сравниваемых обозначений обусловлено сходством внешней формы этикеток, одинаковым цветом этикеток, одинаковым расположением доминирующего словесного элемента, одинаковым взаимным расположением доминирующего словесного и изобразительного элементов, а именно: стилизованные изображения заходящего солнца и водной поверхности.

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на ряд товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 33 и 32 классов МКТУ и представляющих собой серию знаков, объединенных доминирующим словесным элементом «ПЯТЬ ОЗЕР». Один из этих товарных знаков содержит в своем составе словесный элемент «живая вода – живая легенда», семантика которого близка семантике словосочетания «Волшебная водица из русской землицы», входящего в состав оспариваемого товарного знака.

- маркетинговое исследование, проведенное по запросу ООО «Омсквинпром», подтверждает, что при наличии на полках магазинов двух бутылок водок маркированных «Чудо озеро» и «Пять озер», потребитель может быть введен в заблуждение в отношении производителя.

- водка «Пять Озер» за период 2003 – 2008 годы приобрела достаточную известность, о чем свидетельствуют данные о затратах на рекламу, об объемах выпуска продукции, о регионах поставок.

- в рейтинге, оценивающем динамику развития ведущих марок крепкого алкоголя, водка «Пять озер» занимает первое место, ее продажа по сравнению с прошлым годом увеличилась на 120 %.

- учитывая, что исследованная категория водок доступна широким слоям населения, представляется важным недопущение введения в заблуждение потребителя относительно качества и производителя.

С учетом изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарного знака «ЧУДО ОЗЕРО» по свидетельству №353686.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайтов Интернет .[1];
- копия отчета о результатах маркетингового исследования [2];
- копия публикации СМИ [3];
- данные об объемах реализации продукции, регионах поставки продукции, рекламных расходах по продвижению торговой марки «Пять озер» [4];
- копия Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 июня [5].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, до заседания коллегии представил отзыв, в котором, выражая несогласие с доводами возражения, указал следующее:

- правообладатель оспариваемого товарного знака является также правообладателем словесного товарного знака по свидетельству № 327562 с приоритетом от 10.07.2006 [6];
- правообладатель добросовестно осуществляет производство алкогольных напитков, в том числе, на основании законным образом зарегистрированных лицензионных договоров, с маркировкой производимых товаров принадлежащими ему товарными знаками [7];
- мнение лица, подавшего возражение, о семантическом сходстве сравниваемых обозначений неубедительно, в связи с тем, что для установления сходства требуются потребители, обладающие очень высокой степенью ассоциативности и осведомленности [8];

- общие ассоциации, вызываемые сравниваемыми элементами, отсутствуют [9].

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 353686.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (16.11.2007) поступления заявки №2007735653/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает упомянутый Закон 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 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и выполнен в виде этикетки синего цвета с золотой рамкой. В нижнем левом и правом углах этикетки находятся надписи, соответственно, «крепость 40%» и «объем 0,5 л.», выполненные печатными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. По центру в нижней части этикетки между полосками желтого цвета расположена надпись «ВОДКА ОСОБОЯ». В центральной верхней части этикетки расположен круг, внутри которого изображены стилизованные солнце, заходящее в воду, и птица. Вокруг круга находится надпись «волшебная водица из русской землицы», выполненная стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под кругом расположено стилизованные изображения солнца красного цвета, заходящего в воду, и птицы белого цвета. В центральной части этикетки расположена надпись «ЧУДО ОЗЕРО», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета с золотым обрамлением. Над надписью расположен фигурный вензель. Под надписью «ЧУДО ОЗЕРО» расположен такой же фигурный вензель, но большего размера, и стилизованное

изображение водной поверхности. Над первой буквой «Ч» в верхнем левом углу и в нижней части буквы «О» в конце слова «ОЗЕРО» расположены стилизованные изображения звезд. Правовая охрана предоставлена в темно-синем, белом, красном, желтом и сером цветах.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия, ранее зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ принадлежащего ООО «ОМСКВИНПРОМ» комбинированного товарного знака по свидетельству №270235 с приоритетом от 04.07.2003.

Противопоставленный товарный знак представляет собой этикетку синего цвета с контуром красно-коричневого цвета. В верхней части этикетки изображены стилизованное изображение солнца, заходящего в воду и его отражение. В центральной части этикетки расположена надпись «ПЯТЬ ОЗЕР». В верхнем левом углу слова «пять» и нижней правой части слова «озер» изображены стилизованные изображения звезды. Под надписью расположен фигурный вензель, и стилизованное изображение водной поверхности, и изображение звезд. Правовая охрана предоставлена в темно-синем, белом, голубом, красно-коричневом и черном цветах.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходства как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов.

Первое впечатление от сравнения обозначений, которое наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, является впечатление сходства, поскольку сопоставляемые знаки представляют собой этикетки темно-синего цвета, имеющие похожие вертикально ориентированные формы с двойной обводкой по контуру. Словесные обозначения в обеих этикетка расположены в центральной части буквами русского алфавита белого цвета с обводкой и выполнены в две строки. В верхних частях расположены изобразительные элементы, имеющие сходное содержание, а именно: художественных композиций солнца, заходящего в воду. Этикетки имеют одинаковое изображение звезд расположенных над начальной и под конечной буквами словесных элементов. Следует отметить также похожее использование фигурного вензеля и стилизованное изображение водной поверхности под словесными элементами.

Таким образом, сравниваемые обозначения представляют собой композиции, характеризующиеся одинаковым взаимным расположением и содержанием входящих в нее изобразительных и словесных элементов.

Словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений представляют собой словосочетания, состоящие из двух слов: «ЧУДО ОЗЕРО» и

«ПЯТЬ ОЗЕР», имеющие фонетические и семантические отличия. При этом, наличие в сравниваемых словесных элементах одного и того же существительного, на которое падает логическое ударение, приводит к сближению обозначений по смысловому критерию. Кроме того, указанные элементы имеют явное графическое сходство, обусловленное одинаковым композиционным расположением слов (в две строки); одинаковой графической манерой исполнения буквенных знаков, одинаковой цветовой гаммой, одинаковым изображением звезд в начале первого слова и конце второго слова. Указанные факты сходного восприятия словесных элементов усиливают смешение знаков в целом.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют ряд различий, например, изображение птицы и красного солнца, а также расхождение в исполнении отдельных элементов, что, безусловно, ослабляет сходство знаков. Однако эти элементы не оказывают существенного влияния на общее зрительное впечатление, получаемое при сравнении этикеток.

Вышеуказанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 33 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков полностью совпадают.

Коллегией также принято во внимание решение ФАС №04/22-08 от 30.01.2009, установившего использование оспариваемого товарного знака в гражданском обороте актом недобросовестной конкуренции, в результате которых произошло ущемление интересов лица, подавшего возражение.

Сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков и однородность товаров, в отношении которых они зарегистрированы, свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требования пункта 1 статьи 7 Закона, следует признать обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 30.09.2008, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №353686 полностью.

