

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 20.08.2004, поданное ОАО «Живая вода», г. Оренбург (далее – заявитель), на решение экспертизы от 26.05.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения «ЖИВАЯ ВОДА» в качестве товарного знака по заявке № 2003712275/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «ЖИВАЯ ВОДА» по заявке № 2003712275/50 с приоритетом от 24.06.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ОАО «Живая вода», г.Оренбург, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «ЖИВАЯ ВОДА».

Решение экспертизы от 26.05.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение «ЖИВАЯ ВОДА» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ:

- словесным товарным знаком «ЖИВАЯ ВОДА» (свидетельство № 177913, приоритет от 30.05.1996);

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ЖИВАЯ ВОДА» (свидетельство № 208758, приоритет от 29.06.1999).

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении от 20.08.2004, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана словесного товарного знака по свидетельству № 177913 досрочно прекращена полностью на основании решения Палаты по патентным спорам от 16.06.2004; следовательно, указанный товарный знак не может быть противопоставлен;

- заявленное обозначение ни фонетически, ни семантически, ни графически не сходно до степени смешения с противопоставленным комбинированным товарным знаком по свидетельству № 208758 по следующим причинам:

▪ заявленное обозначение представляет собой слова «ЖИВАЯ ВОДА», а словесный элемент противопоставленного обозначения состоит из слогов «жив», «од» и «ая»;

▪ заявленное обозначение выполнено обычным шрифтом, а словесный элемент противопоставленного обозначения – стилизованным старославянским шрифтом типа «Ижица»;

▪ заявленное обозначение выполнено в виде двух слов с одинаковым размером шрифта, расположенных горизонтально одно под другим, а словесный элемент противопоставленного товарного знака представляет собой различные по размеру шрифта слоги, располагающиеся на разных уровнях;

▪ заявленное обозначение выполнено в черно-белом цветовом сочетании, а словесный элемент противопоставленного товарного знака выполнен различными оттенками голубовато-синего цвета в сочетании с белым цветом;

▪ общее зрительное впечатление сравниваемых обозначений не позволяет говорить даже о сходстве этих элементов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 26.05.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне.

На заседании коллегии 26.07.2005 заявителем была выражена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для следующего перечня товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе: аперитивы безалкогольные, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки изотонические, оршад, порошки для изготовления газированных напитков, сассапариль [безалкогольный напиток], сиропы для лимонады, сиропы для напитков, таблетки для изготовления газированных напитков, эссенции для изготовления напитков». На заседании коллегии 03.05.2006 заявитель представил ходатайство, в котором просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды».

Заявителем были представлены дополнительные материалы к возражению:

- Справка № 620 от 07.12.2005 года об объемах производства и реализации питьевой воды торговой марки «Живая вода» - на 1л. [1].

- Копия Договора № 109/2-08 от 01.11.1999 года - на 1л. [2].

- Копия Дополнительного соглашения от декабря 1999 года к Договору № 109/2-08 от 01-11.1999 - на 1л. [3].

- Копия Дополнительного соглашения от декабря 2000 года к Договору № 109/2-08 от 01.11.1999 – на 1л. [4].

- Копия Дополнительного соглашения от декабря 2001 года к Договору № 109/2-08 от 01.11.1999 - на 1л. [5].

- Копия Дополнительного соглашения от 24.12.2002 года к Договору № 109/2-08 от 01.11.1999 - на 1л. [6].

- Копия Дополнительного соглашения от 25.12.2003 года к Договору № 109/2-08 от 01.11.1999 – на 2л. [7].

Копия Дополнительного соглашения от 24.12.2004 года к Договору № 109/2-08 от 01.11.1999 - на 2л. [8].

- Копии Договоров поставки, товарных накладных, счетов-фактуры - на 162л. [9].

- Копии договоров об оказании рекламных услуг, рекламные материалы - на 10л. [10].

- Фотографии наружной рекламы -11 шт. [11].

- Копии статей и материалов рекламного характера, опубликованных в различных газетах - на 57л. [12].

- Копия заключения № 6/19.01 НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина РАМН - на 3л. [13].

- Копии сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений - на 18л. [14].

- Копии дипломов об участии в выставках, ярмарках, конкурсах, форумах и конгрессах - на 27л. [15].

- Этикетки напитков «Живая вода» - 17 шт. [16].

- Рекламные проспекты – 5 шт. [17].

- Фотографии бутылок с водой, маркированных товарным знаком «ЖИВАЯ ВОДА» - 2шт. [18].

- Распечатка из сети Интернет – на 94л. [19].

- Распечатка из книг русских сказок, в которых использовано словосочетание «живая вода» - на 24л. [20].

- Энциклопедический словарь биографий современников ВСЯ РОССИЯ XXI век, Самара, Поволжский редакционно-издательский Центр Союза писателей России - на 4л. [21].

- Энциклопедия «Лучшие люди России», Москва, ООО «Издательство Спец-Адрес», 2004, часть 1 - на 2л. [22].

- Ключ и врата. The Key and The Gate, Администрация Оренбургской области, 2002 - на 3л. [23];

- Договоры поставки минеральной воды «ЖИВАЯ ВОДА» ОАО «Российские железные дороги», товарные накладные, счета-фактуры - на 17л. [24];

- Договоры поставки, товарные накладные, письма о предоставлении питьевой воды «ЖИВАЯ ВОДА» в качестве оказания спонсорской помощи - на 53л. [25];

- Копия Устава ОАО «Живая вода» и Свидетельства о государственной регистрации юридического лица - на 17л. [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные 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 24.06.2003 поступления заявки № 2003712275/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 или охраняемыми в 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- 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, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Заявленное обозначение по заявке № 2003712275/50 является словесным и представляет собой словосочетание «ЖИВАЯ ВОДА», расположенное в две строки, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Слово «ЖИВАЯ» в обозначении расположено над словом «ВОДА».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 177913 представляет собой словесное обозначение «ЖИВАЯ ВОДА», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным, стилизованным под

старославянский, шрифтом, при этом слово «ЖИВАЯ» расположено над словом «ВОДА». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 11, 32 и услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 208758 является комбинированным и представляет собой прямоугольник с разводами светло-зеленого цвета, в верхней части которого расположен словесный элемент «ЖИВАЯ ВОДА», выполненный оригинальным способом: слово «ЖИВАЯ» выполнено буквами одного размера, причем буквы «ЖИВ» расположены с наклоном вниз, а буквы «АЯ» - с наклоном вверх. Между буквами «В» и «А» расположены по горизонтали буквы «ОД», выполненные более мелким шрифтом в том же стиле. Буквы «ЖИ» и «Я» выполнены белым цветом с синей обводкой, буквы «В», «ОД», «А» выполнены слегка затемненными, также с синей обводкой. Под буквами «ОД» расположена падающая прозрачная капля, внутри которой расположен цветок. Слева от капли изображен стакан, наполовину наполненный прозрачной жидкостью. Товарный знак зарегистрирован в светло-зеленом, голубовато-синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знака предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды».

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны словесного товарного знака «ЖИВАЯ ВОДА» по свидетельству № 177913 по причине его неиспользования на основании решения Палаты по патентным спорам от 16.06.2004. Таким образом, указанный знак не учитывается при проведении анализа на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству № 208758 показал следующее.

Заявленное словесное обозначение представляет собой словосочетание «ЖИВАЯ ВОДА». Противопоставленное обозначение также содержит словосочетание «ЖИВАЯ ВОДА», при этом необходимо подчеркнуть, что указанный словесный элемент расположен в верхней части обозначения и в первую очередь обращает на себя внимание также и в силу оригинального написания. Кроме того, ЖИВАЯ ВОДА – устойчивое словосочетание, известное в русском языке много веков (см., например, Даль В., Толковый словарь живого великорусского языка, Москва, ТЕРРА-TERRA, 1995, т.1. с.538 [26]; [19], [20]). Следует заметить, что указанное словосочетание используется не только в сказках, но имеет и значение «ключевая, проточная» [26]. Благодаря устойчивому и широко известному словосочетанию «ЖИВАЯ ВОДА», указанное словосочетание в противопоставленном обозначении легко прочитывается именно как ЖИВАЯ ВОДА, что подчеркивается и изобразительными элементами.

Как следует из изложенного выше, сопоставляемые обозначения содержат словесные элементы «ЖИВАЯ ВОДА», что свидетельствует о фонетическом и семантическом сходстве заявленного и противопоставленного обозначений.

Наличие изобразительных элементов в противопоставленном товарном знаке позволяет сделать вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Однако, поскольку в комбинированном обозначении основным элементом является словесный, т.к. он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, присутствие в сравниваемых обозначениях словесного элемента «ЖИВАЯ ВОДА», а, следовательно, фонетическое и семантическое сходство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Заявленное обозначение (с учетом уточненного перечня товаров) и противопоставленный товарный знак предназначены для маркировки товаров



32 класса МКТУ: «воды» и «минеральные воды». Указанные товары являются однородными, т.к. имеют одно назначение, условия реализации товаров, круг потребителей.

Следовательно, сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В отношении доводов, изложенных заявителем в Особом мнении, представленным им на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, следует отметить, что указанные доводы, в основном, повторяют доводы, изложенные в возражении, и проанализированы выше. Относительно материалов, представленных в качестве доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности, необходимо указать, что в случае приобретения обозначением различительной способности к такому обозначению не применяются положения пункта 1 статьи 6 Закона, т.е. абсолютные основания для отказа (абзац 7 пункта 1 статьи 6 Закона), однако это не относится к иным основаниям для отказа, предусмотренным, в частности, пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 20.08.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 26.05.2004.**