

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2009, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке 2007717542/50, поданное патентным поверенным Вербицкой Л.В. по поручению Общества с ограниченной ответственностью «Кавис» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Обозначение «РОДНИКОФФ»/«RODNIKOFF» по заявке №2007717542/50 с приоритетом от 13.06.2007 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кавис», г. Ессентуки в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, заявленное обозначение «РОДНИКОФФ»/«RODNIKOFF» является словесным и выполнено стандартными шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита.

11.03.2009 было принято решение Роспатента о государственной регистрации комбинированного обозначения «РОДНИКОФФ»/«RODNIKOFF» по заявке 2007717542/50 с приоритетом от 13.06.2007 в отношении части товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано на то, что оно сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «РОДНИКОВ»/RODNIKOV» по свидетельству № 357348, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Родник» для товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 32, 35 класса МКТУ. В силу этого, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ и части товаров 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

19.05.2009 в Палату по патентным спорам поступило возражение на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке 2007717542/50, в котором лицо, подавшее заявление, выразило несогласие с решением Роспатента и изложило следующие доводы:

- сравниваемые обозначения являются несходными по графическому (товарный знак по свидетельству № 357348 является комбинированным и выполнен в ярком колористическом решении), звуковому (в частности, различное количество слогов), семантическому (заявленное обозначение ассоциируется с фамилией, словесные элементы товарного знака имеют значение семь природных источников) критериям сходства;

- к возражению приложена копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 357348, который считает, что регистрация обозначения по заявке №2007717542/50 не будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

На основании изложенного заявитель изложил просьбу изменить решение Роспатента от 11.03.2009, зарегистрировать обозначение «РОДНИКОФФ»/«RODNIKOFF» по заявке № 2007717542/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (13.06.2007) правовая база для рассмотрения возражения от 19.05.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) 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.

Как указано выше, заявленное в качестве товарного знака обозначение «РОДНИКОФФ»/«RODNIKOFF» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №357348 является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде цифры «7», расположенной в центре обозначения, заключенной в стилизованную каплю воды,

а также словесные элементы «РОДНИКОВ», «RODNIKOV», «СЕМЬ РОДНИКОВ».

Анализ заявленного обозначения «РОДНИКОФФ»/«RODNIKOFF» и противопоставленного комбинированного товарного знака со словесными элементами «РОДНИКОВ»/«RODNIKOV» показал, что ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слов «РОДНИКОВ»/«RODNIKOV» и «РОДНИКОФФ»/«RODNIKOFF».

Что касается графических отличий противопоставленного товарного знака, то они носят второстепенный характер. Вхождение в противопоставленный товарный знак словосочетания «семь родников» привносит в восприятие противопоставленного товарного знака некоторые отличия, но в силу выполнения его мелким шрифтом в нижней части обозначения, оно имеет вспомогательное значение и не оказывает влияния на вывод об ассоциации товарных знаков в целом.

Сравнение перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показало, что товары 32 класса МКТУ и часть услуг 35 классов МКТУ заявленного обозначения являются идентичными или однородными товарам и услугам указанных классов противопоставленного товарного знака в силу принадлежности их к одному роду/виду, одинаковых назначения, круга потребителей и близких условий реализации.

Указанное позволяет сделать вывод, что сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона для части товаров 32 класса МКТУ.

Представленный заявителем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам оригинал письма-согласия, содержащий разрешение правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 357348 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «РОДНИКОФФ»/«RODNIKOFF» по заявке № 2007717542/50 в отношении всех

заявленных товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ на имя заявителя, устраняет ссылку на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 357348 как препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.05.2009, изменить решение Роспатента от 11.03.2009, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007717542/50 в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(511)

32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; 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; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные.

35 - агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация статистическая; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги складов оптовой торговли; услуги магазинов оптовой и розничной торговли, включая организацию систем франчайзинга.