

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, рассмотрела возражение от 01.03.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Челнинка», г.Набережные Челны (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008720503/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008720503/50 с приоритетом от 27.06.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35, 39 и 40 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЧЕЛНИНКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.01.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 39 и 40 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 32 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией ОАО «Булгарпиво» для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками по свидетельствам №№211442, 301747 имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества «БУЛГАРПИВО» для однородных товаров 32 и услуг 35 класса МКТУ [1-2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.03.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно доводам эксперта, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией ОАО «Булгарпиво» и будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, однако, продукция, маркируемая товарным знаком «ЧЕЛНИНКА» была снята с производства ОАО «Булгарпиво» еще в 2006 году, и в данный момент не производится;

- в настоящее время, ОАО «Булгарпиво» не является правообладателем товарных знаков «ЧЕЛНИНКА», о чем свидетельствует запись в Государственном реестре зарегистрированных товарных знаков;

- в настоящее время производство и реализацию продукции с использованием заявленного обозначения «ЧЕЛНИНКА» осуществляет заявитель ООО «ЧЕЛНИНКА»;

- ООО «ЧЕЛНИНКА» занимается производством и доставкой бутылированной воды, начиная с 2006 года. Компания является крупнейшим производителем республики Татарстан артезианской воды высшего качества. География продаж воды охватывает все города Республики Татарстан. За период 2006-2009 годов реализовано более 12 миллионов 700 тысяч литров питьевой воды «ЧЕЛНИНКА» на сумму 98 миллионов рублей. Количество продаж питьевой воды, начиная с 2006 года, значительно увеличилось со 100000 бутылок до 250000;

- широкая известность и популярность продукции, производимой под товарным знаком «ЧЕЛНИНКА», являются также результатом больших финансовых вложений ООО «ЧЕЛНИНКА» в рекламу и продвижение своей продукции;

- предприятие заявителя имеет все необходимые сертификаты соответствия производимой продукции под маркой «ЧЕЛНИНКА»;

- широкая известность предприятия заявителя и товаров и услуг, реализуемых им на протяжении нескольких лет под товарным знаком «ЧЕЛНИНКА», позволяет сделать вывод о том, что регистрация заявленного обозначения на имя правообладателя не может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- заявляемое обозначение «ЧЕЛНИНКА» обладает выраженным семантическим значением и образом, отличным от значения противопоставленного товарного знака «ЧЕЛНИНСКОЕ»;

- «Челнинка» является историческим названием одного из притоков Камы. Согласно историческим сведениям история города Набережные Челны берет свое начало с 1626 года, когда крестьянская община, перейдя реку Каму, поселилась на уфимской стороне на землях при слиянии речек Челнинки и Мелекески. Название поселения возникло от названия реки, на берегу которой располагалось данное поселение. Первоначально река имела название «Чалы», которая в дальнейшем получает название Челнинка. Вода из речки часто использовалась местными жителями в качестве питьевой, а на берегах жители устраивали водяные мельницы, на которых крестьяне мололи зерно (www.Nab-chelny.ru);

- противопоставленное обозначение «ЧЕЛНИНСКОЕ» это общепринятое сокращение от словосочетания «Набережно-челнинское», как указание на место производства товаров и оказания услуг. Данное слово часто употребляется для обозначения товаров и услуг, производимых или оказываемых в г.Набережные Челны, такие как, челнинское масло, челнинское пиво, челнинское производство материалов, челнинское предприятие;

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Справку о деятельности ООО «Челнинка».

2. Справка о наличии сертификатов соответствия, полученных на имя ОАО «Булгарпиво».
3. Распечатки из сети Интернет.
4. Копии сертификатов соответствия на воду питьевую, выданных на имя ООО «Челнинка».
5. Договор поставки № 19 от 15.02.2006.
6. Копия Программы производственного контроля ООО «Челнинка» питьевой воды.
7. Протокол испытаний образца продукции воды питьевой «Челнинка».
8. Справка о рекламной деятельности ООО «Челнинка».
9. Рекламный буклет, фотографии и этикетки.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех товаров 32 и услуг 35, 39 и 40 классов МКТУ.

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

С учетом даты (27.06.2008) приоритета заявки №2008720503/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

В соответствии с пунктом 2.5.1 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 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).

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.

Заявленное обозначение «ЧЕЛНИНКА» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ и услуг 35, 39 и 40 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №301747 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №211442 представляет собой этикетку, контрэтикетку и кольеретку. Этикетка представляет собой прямоугольник черного цвета с серо-синей окантовкой, внутри которого размещены овалы синего и белого цветов. В верхней части синего овала размещена эмблема ОАО «Булгарпиво». Внутри белого овала расположены словесные элементы «ЧЕЛНИНСКОЕ», «темное», «пиво», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. По четырем углам этикетки расположены указания на объем и крепость продукта, а также «ОАО «Булгарпиво», «г. Набережные Челны». Контрэтикетка имеет в своем составе такие же изобразительные и словесные элементы, как и этикетка, а также описание состава продукта и штрих-код. Кольеретка имеет оригинальную форму, внутри которой расположена эмблема ОАО «Булгарпиво». Все слова, цифры, буквы, штрих-код, знак сертификации, кроме словесных элементов «Булгарпиво» и «Челнинское» являются неохраняемыми. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и услуг 35 и 42 классов МКТУ в черном, бежевом, белом, синем, светло-синем и сером цветовом сочетании [2].

Решение об отказе в государственной регистрации основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сведения сети Интернет содержат информацию о том, что ОАО «Булгарпиво», начиная с 1981 года использовало обозначение «ЧЕЛНИНКА» для маркировки питьевой воды (см. www.yandex.ru; www.old.aquaexpert.ru). Также, ОАО «Булгарпиво» является владельцем артезианской скважины, из которой добывается вода для производства воды «Челнинка». Заявитель представил долгосрочный договор поставки воды, заключенный между ОАО «Булгарпиво» и ООО «Челнинка», и этикетки, на которых указаны ОАО «Булгарпиво» в качестве владельца скважины и ООО «Челнинка» в качестве производителя воды. Справка [2] свидетельствует о том, что ОАО «Булгарпиво» получал сертификат соответствия на производство воды, маркируемой товарным знаком «Челнинка», сроком действия до 2007 года. Кроме того, ОАО «Булгарпиво» в 2006 году прекратил действие своих товарных знаков «ЧЕЛНИНКА» по собственному желанию. При обращении к сети Интернет наряду с информацией о ОАО «Булгарпиво» содержится информация о заявителе как о крупном, занимающим второе место в Татарстане производителе питьевой воды.

Таким образом, материалы возражения опровергают довод экспертизы о том, что государственная регистрация заявленного обозначения «ЧЕЛНИНКА» в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Несмотря на то, что противопоставленный знак является комбинированным [2], основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет словесный элемент «Челнинское».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал, что они содержат в своем составе однокоренные словесные элементы «челнинка»/ «челнинское». Указанные словесные элементы являются фонетически сходными ввиду совпадения их начальных частей (челнин).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию сходства показал следующее.

Обозначения «челнинка» и «челнинское» образованы от названия географического объекта – города «Набережные Челны». Так, слово «челнинка» имеет значение – жительница города Набережные Челны, а «челнинское» имеет значение – свойственный, присущий городу Набережные Челны.

Учитывая смысловые значения сравниваемых обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что они являются сходными по семантическому фактору сходства, поскольку ассоциируются с названием города Набережные Челны.

Выполнение словесных элементов сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] буквами одинакового алфавита с использованием одинакового вида шрифта, позволяет признать их сходными по графическому критерию сходства. Наличие в противопоставленном товарном знаке [2] изобразительных элементов свидетельствует об отсутствии визуального сходства, однако, отличие по данному признаку не может иметь решающего значения при установлении сходства знаков в целом в силу установленного факта фонетического и семантического сходства словесных элементов.

При установлении однородности товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2008720503/50 и товаров 32 класса МКТУ в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-2], принималось во внимание, что они соотносятся как род/вид, имеют одинаковые назначения, условия реализации, в том числе общее место продажи, продажу через розничную или оптовую сеть и одинаковый круг потребителей. Услуги 35 класса МКТУ указанные в перечне заявки однородны услугам 35 и 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, что заявителем не оспаривается.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других

имеющими более ранний приоритет допускается только с согласия правообладателя, однако, такого согласия представлено не было.

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство словесных элементов и однородность товаров 32 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

В Палату по патентным спорам поступило особое мнение, доводы которого были проанализированы в заключении и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 11.01.2010.