

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 за № 4520, рассмотрела возражение против регистрации № 136586 комбинированного товарного знака со словесным элементом «ОХТА», поданное ОАО «ТПГ «Кристалл», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «ОХТА» по заявке № 94022823/50 с приоритетом от 28.06.1994 был зарегистрирован 29.12.1995 за № 136586 на имя ЗАО «ЛИВИЗ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Зарегистрированный товарный знак представляет собой прямоугольную этикетку, над которой расположен вогнутый овал, содержащий неохраноспособную надпись «основан в 1897 г» и охраняемый словесный элемент «ЛИВИЗ». Прямоугольная этикетка содержит словесный охраняемый элемент «ОХТА» в центре, над ним расположена надпись «Санкт-Петербург» и стилизованное изображение памятника Петру I. В нижней части этикетки расположена стилизованная панорама Большеохтинского моста со словесным элементом «плодовый напиток», под которым расположен логотип заявителя в виде изображения бегущего оленя в полукруге и надписи «ЛИВИЗ». В верхней и нижней частях этикетка украшена геометрическим орнаментом серебристого цвета, поверх которого в определенной последовательности нанесены линии серого цвета, образующие треугольники, и линии голубого и белого цветов, подчеркивающие контур орнамента. Товарный знак выполнен в черном, белом, голубом, зеленом и серебристом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам 24.06.2005 поступило возражение против регистрации № 136586, в котором лицо, подавшее возражение, просит

признать эту регистрацию недействительной полностью, как произведенную с нарушением пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- словесный товарный знак «ОХТА» тождественен названию географического объекта – реке Охта, протекающей по территории Санкт-Петербурга и району Санкт-Петербурга, в связи с чем у различных компаний возникает необходимость использовать данное обозначение в качестве указания на место производства товара, поэтому данная регистрация произведена с нарушением пункта 1 статьи 6 Закона;

- маркировка данным товарным знаком товаров, произведенных в других регионах, будет вводить потребителя в заблуждение относительно места его производства, а также относительно производителя, что противоречит пункту 2 статьи 6 Закона.

К возражению приложена историческая справка о реке Охта [1].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 136586 недействительной полностью.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены материалы, содержащие сведения о реке Охта [2].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением от 24.06.2005 против предоставления правовой охраны регистрации № 136586, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивировав их следующим:

- Охта одна из многочисленных небольших рек, протекающая в юго-восточной части Санкт-Петербурга, не имеющая не только гранитных

набережных, но и каких бы то ни было других укреплений, например из бетона, камня или дерева, в отличие от других рек Санкт-Петербурга;

- сведения о реке Охта отсутствуют как в энциклопедических и географических словарях, так и в других словарях и справочниках;

- слово «Охта» не может служить указанием на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, поскольку не существует в Санкт-Петербурге адреса, включающего название Охта;

- слово «Охта» воспринимается как фантазийное, поскольку не указывает ни на свойства, ни на качественный состав товара, маркируемого правообладателем;

- кроме того, правообладатель обращает внимание на то, что ЗАО «ЛИВИЗ» производит продукцию, маркированную обозначением «Охта» с 1994 года, благодаря чему она стала известна большой группе потребителей;

- проведенный правообладателем поиск выявил большое количество товарных знаков, содержащих охраняемые словесные элементы «Охта» и «Нева», зарегистрированных в отношении различных товаров. что по мнению правообладателя, свидетельствует об охраноспособности данных элементов.

К отзыву правообладателем приложены следующие фактические материалы:

1. справка об объемах производства;
2. справка о реализации водки;
3. прайс-лист;
4. пресс-релизы;
5. копия каталога;
6. копия рекламного листка;
7. распечатки по товарным знакам со словесными элементами «Охта» и «Нева».

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе действие правовой охраны регистрации № 136586.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

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 поступления заявки №2002724772/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 2 и статей 6 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в бюллетене – по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также их место и время производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров, даты производства товаров, данные по

истории создания производства, видовые наименования предприятий, адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Перечисленные обозначения могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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.

Зарегистрированный товарный знак представляет собой прямоугольную этикетку, над которой расположен вогнутый овал, содержащий неохраноспособную надпись «основан в 1897 г» и охраняемый словесный элемент «ЛИВИЗ». Прямоугольная этикетка содержит словесный охраняемый элемент «ОХТА», занимающий доминирующее положение в центре этикетки, над ним расположена надпись «Санкт-Петербург» и стилизованное изображение памятника Петру I. В нижней части этикетки расположена стилизованная панорама Большеохтинского моста со словесным элементом «плодовый напиток», под которым расположен логотип заявителя в виде изображения бегущего оленя в полукруге и надписи «ЛИВИЗ». В верхней и нижней частях этикетка украшена геометрическим

орнаментом серебристого цвета, поверх которого в определенной последовательности нанесены линии серого цвета, образующие треугольники, и линии голубого и белого цветов, подчеркивающие контур орнамента. Товарный знак выполнен в черном, белом, голубом, зеленом и серебристом цветовом сочетании.

В результате проведенного Палатой по патентам спорам анализа общедоступных источников информации установлено, что Охта – река, правый приток Невы, Ленинградская обл. Река Охта является небольшой рекой и протекает в юго-восточной части Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общая длина составляет ок. 90 км. При этом следует отметить, что сведения о реке Охта содержатся в немногочисленных специализированных географических изданиях. Малая протяженностью и малоизвестность реки Охты исключает возможность и вероятность того, что российский потребитель будет воспринимать данное обозначение как наименование конкретного географического объекта, указывающее на место производства товара или нахождения его изготовителя.

Кроме того, из представленных материалов следует, что, начиная с 1994 года, правообладателем активно осуществляется производство алкогольной продукции, маркированной товарным знаком «ОХТА».

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не отвечающим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона как указывающего на место производства или сбыта товаров.

Поскольку отсутствуют основания полагать, что заявленное обозначение не будет у российского потребителя однозначно ассоциироваться с конкретным географическим объектом, то оно не может быть отнесено и к обозначениям, порождающим в сознании потребителя представление об изготовителе товара или месте его происхождения,

которое не соответствует действительности, тем более, что правообладатель находится в Санкт-Петербурге.

В этой связи у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не отвечающим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона как ложного или способного ввести потребителя в заблуждение относительного товара или его изготовителя.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.06.2005 и оставить в силе действие правовой охраны регистрации №136586.