


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.12.2018 возражение, поданное ООО «1-ая Ватер Компани», г. Минеральные Воды (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016746147, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016746147 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 06.12.2016 в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 21.08.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении

всех заявленных товаров ввиду несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА» является неохраняемым элементом заявленного обозначения, поскольку не обладает различительной способностью.



Кроме того, заявленное обозначение «  » сходно до степени смешения с:



- товарными знаками «  » [1] (свидетельство



№451870 с приоритетом от 27.04.2011), «  » [2]

(свидетельство №324859 с приоритетом от 11.09.2006, срок действия регистрации продлен до 11.09.2016), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ЗАО «Водная компания «Старый источник», 357201, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Калинина, 113);



- товарными знаками «  » [3] (свидетельство №522485 с




приоритетом от 22.06.2012), «  » [4] (свидетельство

№522483 с приоритетом от 20.04.2012), зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «Элита-Минерал групп», 357432,

Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, Промзона пищевых предприятий, территория 17;



- товарным знаком «» [5] (свидетельство №378749 с приоритетом от 21.02.2008, срок действия регистрации продлен до 21.02.2028), зарегистрированным в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя ООО «ТЭСТИ», 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. сельского типа Иноземцево, территория Промзона пищевых предприятий.

По мнению экспертизы, сходство сравниваемых обозначений основано на графическом сходстве элементов в виде растительного орнамента, занимающих центральное положение в заявленном обозначении и указанных противопоставлениях и акцентирующих на себе внимание потребителей.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ввиду отличий их композиционного исполнения, стилизации сравниваемых этикеток под разные жанры, отличий шрифтового исполнения словесных элементов, доминирования в составе заявленного обозначения элемента (куполов), отсутствующего в противопоставленных товарных знаках. Кроме того, по мнению заявителя, входящий в состав сравниваемых обозначений графический элемент в виде плашки с растительным орнаментом утратил различительную способность в силу использования различными лицами и не может служить основанием для признания этих обозначений сходными до степени смешения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2016746147 в отношении заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.12.2016) поступления заявки №2016746147 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2016746147 с приоритетом от 06.12.2016 представляет собой этикетку, верхняя часть которой выполнена в виде куполов. Поле этикетки визуально разделено на три части. В верхней части размещена плашка с цветочным орнаментом, выполненная в виде трапеции, на плашку наложен фигурный медальон. В средней части поля выполнена надпись «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА» буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В нижней части поля размещен городской пейзаж,

подчеркнутый горизонтальной плашкой. По бокам изображения пейзажа расположены круглые медальоны. Заявленное обозначение заявлено на регистрацию в голубом, белом, красном, сером, черном, желтом, бежевом цветовом исполнении для товаров 05, 32 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА» представляет собой словосочетание, которое указывает на вид товара и его свойства, следовательно, является неохраноспособным в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Однако основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака явилось его несоответствие пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения с товарными знаками [1] – [5] с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иных лиц.

Противопоставленный комбинированный товарный знак



« [1] по свидетельству №451870 с приоритетом от 27.04.2011 представляет собой горизонтально ориентированную этикетку с контрастными полосами сверху и снизу. В центре этикетки расположен прямоугольник с цветочным орнаментом и остроконечной плашкой контрастного цвета справа, под ним находится словесный элемент «СЛАВЯНОВСКАЯ», выполненный буквами русского алфавита шрифтом, имитирующим старославянский. Словесный элемент «СЛАВЯНОВСКАЯ» исключен из правовой охраны. Под словесным элементом расположен треугольник с цветочным орнаментом, на фоне которого размещена плашка сложной формы с городским пейзажем. В состав этикетки включены также неохранные словесные, буквенные и цифровые элементы, характеризующие товар. Товарный знак зарегистрирован в сером, синем, белом, черном, красном, темно-коричневом, светло-коричневом цветовом сочетании для товаров 05, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный

комбинированный товарный

знак



« [2] по свидетельству №324859 с приоритетом от 11.09.2006 представляет собой горизонтально ориентированную этикетку с контрастными полосами сверху и снизу. В центре этикетки расположен прямоугольник с цветочным орнаментом, на фоне которого расположена горизонтально ориентированная плашка с цветочным орнаментом и медальон с городским пейзажем. Под указанным элементом находится словесный элемент «СЛАВЯНОВСКАЯ», выполненный буквами русского алфавита шрифтом, имитирующим старославянский. Элемент «СЛАВЯНОВСКАЯ» исключен из правовой охраны. Под словесным элементом находится треугольник с цветочным орнаментом и стилизованной буквой «М». В состав этикетки включены также неохраняемые словесные, буквенные и цифровые элементы, характеризующие товар. Товарный знак зарегистрирован в сером, голубом, белом, черном, красном цветовом сочетании для товаров 05, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный

комбинированный

товарный

знак



« [3] по свидетельству №522485 с приоритетом от 22.06.2012 представляет собой этикетку, визуально разделенную на четыре вертикально ориентированных поля. В первом и третьем поле этикетки в верхней части расположен прямоугольник с цветочным орнаментом и остроконечной плашкой контрастного цвета слева. Под указанным элементом находится словесный элемент «СЛАВЯНОВСКАЯ ВОДА», выполненный буквами русского алфавита шрифтом, имитирующим старославянский, под ним находится словесный элемент «ЭЛИТА», выполненный буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному. Элементы «СЛАВЯНОВСКАЯ ВОДА», «ЭЛИТА» исключены из правовой охраны. Под словесными элементами находится листок с каплей воды. Третье и четвертое поле

этикетки включает неохраняемые словесные, буквенные и цифровые элементы, характеризующие товар. Вдоль нижнего края этикетки проходят повторяющиеся надписи «ЭЛИТА МИНЕРАЛ ГРУПП, ELITA MINERAL GROUP», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован в сером, синем, голубом, зеленом, белом, черном, красном, желтом цветовом сочетании для товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак



« [4] по свидетельству №522483 с приоритетом от 20.04.2012 представляет собой этикетку с контрастными полосами сверху и снизу, визуально разделенную на три вертикально ориентированных поля. В первом и третьем поле этикетки в верхней части расположен прямоугольник с цветочным орнаментом. Под указанным элементом находится словесный элемент «СЛАВЯНОВСКАЯ ВОДА», выполненный буквами русского алфавита шрифтом, имитирующим старославянский. Элемент «СЛАВЯНОВСКАЯ ВОДА» исключен из правовой охраны. Под словесными элементами находится треугольник с растительным орнаментом и расположенным на его фоне круглым медальоном, включающим листок с каплей воды. Третье поле этикетки включает неохраняемые словесные, буквенные и цифровые элементы, характеризующие товар. Вдоль нижнего и верхнего края этикетки проходят повторяющиеся надписи «ЭЛИТА МИНЕРАЛ ГРУПП, ELITA MINERAL GROUP», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован в сером, синем, белом, черном, зеленом цветовом сочетании для товаров 32 класса МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак « [5] по свидетельству №378749 с приоритетом от 21.02.2008 представляет собой этикетку с контрастными полосами сверху и снизу. В центре этикетки расположен прямоугольник с цветочным орнаментом и медальоном, на фоне которого расположен пейзаж со словесным элементом «ИСТОЧНИКИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА», выполненным буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному. Ниже находится словесный элемент «СЛАВЯНОВСКАЯ», выполненный буквами русского алфавита шрифтом, имитирующим старославянский. Под этим словесным элементом расположен треугольник с цветочным орнаментом, на фоне которого размещена плашка сложной формы с городским пейзажем и лентой. Все словесные элементы исключены из правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован в белом, серебристо-сером, сером, темно-сером, голубом, красном, коричневом, розовом, коричневатокрасном, коричневом, зеленом, зелено-коричневом, охристом, желтовато-коричневом, серо-голубом, серо-зеленом, серо-лиловом, черном цветовом сочетании для товаров 05, 32 классов МКТУ.

Следует констатировать, что перечни заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] включают идентичные товары 05 и 32 классов МКТУ – «воды минеральные для медицинских целей», «воды минеральные [напитки]», при этом однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

В свою очередь сравнительный анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто

нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают в свой состав растительный орнамент, однако наличие этого графического элемента в составе сравниваемых обозначений еще не свидетельствует об их сходстве в целом.

Так, растительные орнаменты в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков сами по себе многокомпонентны, состоят из мелких деталей в виде переплетенных цветов, листьев, стеблей, отличающихся друг от друга, при этом внешняя форма образованного растительного орнамента в сравниваемых обозначениях разная. Кроме того, наличие этого спорного элемента в пяти противопоставленных товарных знаках, принадлежащих разным лицам, свидетельствует о его слабой различительной способности, а, следовательно, этот элемент не может рассматриваться в качестве основного индивидуализирующего элемента при восприятии сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, как справедливо было указано заявителем, что в составе заявленного обозначения основным графическим элементом, акцентирующим на себе внимание потребителя в первую очередь и хорошо запоминающимся при этом, является изображение куполов. Этот элемент оригинален, отсутствует в противопоставленных товарных знаках, формирует внешнюю форму заявленной

этикетки и сам зрительный образ товарного знака. Все остальные элементы, входящие в его состав, такие как растительный орнамент, плашки, медальоны, пейзаж, композиционно связаны именно с этим основным элементом, при этом визуально не доминируют и имеют второстепенное значение при восприятии знака в целом.

Таким образом, заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков по внешней форме, по композиционному составу элементов, при этом в заявленном обозначении доминирует оригинальный изобразительный элемент, отсутствующий в противопоставленных товарных знаках. Также следует отметить, что сравниваемые элементы обозначения характеризуются разным шрифтовым исполнением словесных элементов.

Наличие указанных обстоятельств позволяет прийти к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [5]. Следовательно, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, не имеется. В силу этого поступившее возражение подлежит удовлетворению, а заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ с указанием словесного элемента «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА» в качестве неохраняемого элемента.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.12.2018, отменить решение Роспатента от 21.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016746147.