

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2014, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743627 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012743627 с приоритетом от 13.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Техносервис», г. Уфа (далее – заявитель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Роспатентом 20.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743627. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3 (2), 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товара «РУДНЕНСКИЙ ТАН» №128 [1], исключительное право использования на которое предоставлено ТОО

«Лидер-2010», 111500, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Топоркова 1/1, Республика Казахстан по свидетельству №128/1.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя ТОО «Лидер-2010», 111500, Костанайская обл., г. Рудный, ул. Топоркова 1/1, Республика Казахстан, комбинированными товарными знаками со словесными элементами «РУДНЕНСКИЙ ТАН» по свидетельству №481688 [2] с приоритетом от 22.06.2011 и «РУДНЕНСКИЙ АЙРАН» по свидетельству №512224 [3] с приоритетом от 24.08.2012, зарегистрированными для товаров 29 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно с памятником природы регионального значения «Родник «Рудненская Божья Мать», представляющим собой источник, который находится в Москворецком парке одного из оврагов Крылатских холмов и почитается как чудотворный. Использование названия известного памятника в качестве средства индивидуализации товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, будет противоречить общественным интересам. Регистрации заявленного обозначения для товаров 32 класса МКТУ «пиво» может оскорбить чувства верующих.

В возражении, поступившем 07.11.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «РУДНЕНСКИЙ РОДНИК» не является сходным до степени смешения с противопоставленным наименованием места происхождения товара «РУДНЕНСКИЙ ТАН»;

- по вопросу сходства обозначений в возражении приведены примеры решений Роспатента, в которых, по мнению заявителя, аналогичные обозначения были признаны несходными;

- противопоставленное в заключении по результатам экспертизы наименование места происхождения товара №128 зарегистрировано в отношении следующих товаров: «кисломолочный газированный напиток»;

- следует отметить, что пункт 7 статьи 1483 Кодекса направлен в защиту интересов производителей товаров, в отношении которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров, в целях обеспечения возможности использования в установленном порядке (после получения свидетельства) наименования места происхождения товара в отношении производимых товаров и исключения монополизации этого наименования путем регистрации товарного знака в отношении этих товаров каким-либо лицом;

- пункт 7 статьи 1483 ГК РФ не препятствует регистрации сходного до степени смешения с наименованием места происхождения товаров обозначения в отношении иных товаров;

- учитывая, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса не подлежат применению;

- комбинированные товарные знаки со словесными элементами «РУДНЕНСКИЙ ТАН» по свидетельству №481688 и «РУДНЕНСКИЙ АЙРАН» по свидетельству №512224 не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку указанные товарные знаки зарегистрированы с исключением словесных элементов «РУДНЕНСКИЙ ТАН» и «РУДНЕНСКИЙ АЙРАН» из правовой охраны;

- заявитель также не согласен с доводом экспертизы о сходстве заявленного обозначения с обозначением «Родник «Рудненская божья Мать», так они имеют существенное различие по всем признакам сходства.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012743627 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (13.12.2012) заявки №2012743627 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с подпунктом 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 требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении

тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РУДНЕНСКИЙ РОДНИК», выполненное буквами русского алфавита стандартным видом шрифта. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Заявленному обозначению в рамках требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса противопоставлены наименование места происхождения товара [1] и товарные знаки [2], [3].

Наименование места происхождения товара «РУДНЕНСКИЙ ТАН» №128 [1] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара «кисломолочный газированный напиток».

Очевидно, что в составе наименования места происхождения товара [1] слово «РУДНЕНСКИЙ» (прилагательное, образованное от г. Рудный Костанайской области Республики Казахстан) является наиболее сильным индивидуализирующим элементом, поскольку слово «ТАН» представляет собой товар определенного вида (тан – это кисломолочный напиток, приготовленный на основе мацони, разведенного водой, с добавлением соли и ароматных трав, см. Энциклопедия продуктов, <https://lady.mail.ru/product/tan/>).

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение



, в котором словесные элементы «РУДНЕНСКИЙ ТАН» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «молочные продукты, а именно тан».

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение



, в котором словесные элементы «РУДНЕНСКИЙ АЙРАН» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «кисломолочный газированный напиток».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и наименования места происхождения товаров показал [1], что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «РУДНЕНСКИЙ». Необходимо отметить, что совпадающий словесный

элемент в заявленном обозначении расположен в начальной, наиболее сильной позиции, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

Пункт 7 статьи 1483 Кодекса содержит требование о невозможности регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием места происхождения товара, причем данное ограничение касается любых товаров, в том числе и неоднородных тем, в отношении которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса такое тождественное или сходное с ним обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак в случае, когда заявитель имеет исключительное право на это наименование. Однако у заявителя по рассматриваемой заявке отсутствует право пользования наименованием места происхождения товара №128.

С учетом изложенного, в связи со сходством заявленного обозначения с наименованием места происхождения товара [1], обусловленным тождеством наиболее сильного элемента, заявленное обозначение не подлежит регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2012743627.

Таким образом, довод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 20.08.2014 о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Что касается сравнения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2; 3], коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2; 3] производят на потребителя различное зрительное впечатление. Кроме того, словесный элемент «РУДНЕНСКИЙ» противопоставленных товарных знаков, тождественный элементу заявленного обозначения, включен в их состав в качестве неохраняемого элемента и занимает периферийное положение в их композициях. Вследствие этого в данном случае тождество одного из элементов сравниваемых

обозначений не может послужить основанием для признания сравниваемых обозначений сходными в целом.

Кроме того, товары 32 класса МКТУ (пиво и безалкогольные напитки), в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, не являются однородными товарам 29 класса МКТУ (молочная и кисломолочная продукция), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [2; 3], поскольку они относятся к напиткам разного рода, отличаются составом, свойствами, технологией изготовления, имеют различные вкусовые качества, реализуются в различных отделах магазинов.

В связи с изложенным коллегия не усматривает сходства до степени смешения заявленного обозначения и товарных знаков [2; 3] в отношении однородных товаров.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается несоответствия обозначения «РУДНЕНСКИЙ РОДНИК» требованием пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

В Москворецком парке Москвы в одном из оврагов Крылатских холмов находится родник иконы Рудненской Божией Матери (святой источник), известный с XV века. Святым он стал в конце XIX века, когда, по местному преданию, шедшие на сенокос крестьяне наткнулись на лежащую в ключе икону Рудненской Божией Матери. При роднике поставлена часовня. Люди приезжают к источнику со всей Москвы, а по выходным к нему выстраивается очередь (см., Интернет, <http://svyato.info/moskva/zapadnyjj-administrativnyjj-okrug/krylatskoe-moskva/642-rodnik-svjatojj-istochnik-ikony-rudnenskojj.html>).

По мнению коллегии, несмотря на имеющиеся различия, заявленное обозначение ассоциируется с названием указанного святого источника, поскольку наблюдается подобие заложенных понятий.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что государственная регистрация заявленного обозначения «РУДНЕНСКИЙ РОДНИК» в качестве товарного знака, которое ассоциируется с названием родника Рудненской Божьей



Матери, являющего святым источником, почитаемым верующими, в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» способно оскорбить чувства верующих.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 07.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 20.08.2014.**