

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 04.08.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «КЕНТАВР», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007720875/50 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 10.07.2007 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение является словесным и представляет собой элемент «НАГУТОФФ».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 30.03.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007720875/50. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «НАГУТСКАЯ» по свидетельству № 184681 с приоритетом от 08.02.1999 в

отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. Правообладателем товарного знака по свидетельству № 184681 с приоритетом от 08.02.1999 является ООО Универсальный завод по розливу минеральной воды «ЖЕЛЕЗНОВОДСКМИНРОЗЛИВ», г. Железноводск;

2. заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения с наименованием мест происхождения товаров «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «НАГУТСКАЯ», право пользования которым принадлежит ОАО «Минводьпищепродукт», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, свидетельства № 61/0, 61/1 с приоритетом от 25.12.2000;
3. заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «НАГУТСКАЯ», право пользования которым принадлежит ЗАО «КМВ-ПЛАСТИК», Ставропольский край, г. Пятигорск, свидетельство № 61/2 с приоритетом от 04.12.2006.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.08.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.03.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) право на заявку № 2007720875/50 передано обладателю ЗАО «КМВ-ПЛАСТИК», Ставропольский край, г. Пятигорск (свидетельство № 61/2 на наименование места происхождения товара);

2) лицо, обладающее правом на наименование места происхождения товара, вправе использовать данное наименование;

3) противопоставленный комбинированный товарный знак со словесным элементом «НАГУТСКАЯ» и наименование места

происхождения товара «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «НАГУТСКАЯ» № 61 указывают на географическое место – станица Нагутская (<http://www.istorik.ru>), а также на Нагутское месторождение (<http://www.spektr.info>);

4) заявленное обозначение «НАГУТОФФ» не имеет словарного значения и построено по типу образования фамилий;

5) заявленное обозначение «НАГУТОФФ» создает принципиально иное впечатление о себе со стороны потенциального потребителя;

б) сравнение заявленного обозначения «НАГУТОФФ», комбинированного товарного знака со словесным элементом «НАГУТСКАЯ» по свидетельству № 184681 и наименования места происхождения товара «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «НАГУТСКАЯ» № 61/0, 61/1, 61/2 показывает сходство лишь в пяти буквах.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение «НАГУТОФФ» в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех товаров, приведенных в заявке № 2007720875/50.

Заседание коллегии, состоявшееся 17.11.2009, было перенесено и состоялось 12.01.2010 с предварительным извещением заявителя уведомлением № 2007720875/50(979119) от 08.12.2009.

Согласно уведомлению от 28.12.2009 по форме № 401 в материалы заявки № 2007720875/50 были внесены соответствующие изменения в наименование заявителя (ЗАО «КМВ-ПЛАСТИК») и его адрес (357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная).

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

С учетом даты подачи заявки (10.07.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

В соответствии с требованиями пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов и их

расположение; число слогов в обозначениях; вхождение одного обозначения в другое; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; алфавит, буквами которого написано слово (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «НАГУТОФФ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается, в том числе, для однородных товаров 32 класса МКТУ, относящихся к «водам». В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона тождественное или сходное наименование места происхождения товара противопоставляется в отношении любых товаров.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 184681 представляет собой этикетку, все буквы, цифры, изображение штрих-кода и все слова которой являются неохраняемыми элементами, за исключением слова «НАГУТСКАЯ». Поле этикетки выполнено в виде изображений стилизованных капель. Изобразительные элементы в виде вензелей размещены слева и справа от центральной информационной части этикетки, при этом края вензелей украшают мифические морские фигуры, а центр вензелей представлен стилизованным изображением фонтанов. Середина этикетки, а также левый ее край и верхняя часть заполнены надписями и цифрами информационного характера, не являющимися предметом самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 184681 предоставлена в отношении товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ в белом, черном, красном, синем, темно-синем, голубом, бледно-голубом цветовом сочетании. На дату принятия возражения к рассмотрению (25.08.2009) срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству № 184681 истек 08.02.2009, при этом правообладатель не воспользовался своим правом продления срока действия регистрации, что не позволяет ее учет в рамках рассматриваемого возражения от 04.08.2009.

Противопоставленное наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «НАГУТСКАЯ» (свидетельства 61/1 [1], 61/2 [2]) является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении минеральной воды.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «НАГУТОФФ» и НМПТ (свидетельства [1,2]) показал следующее.

Фонетически анализируемое обозначение «НАГУТОФФ» и сопоставляемое НМПТ (свидетельства [1,2]) отличны в силу разности произношения конечных слогов: «ОФФ» и «СКАЯ» соответственно.

Заявленное обозначение «НАГУТОФФ» по своему смысловому значению воспринимается как фамилия в оригинальном написании. Слово «НАГУТСКАЯ» противопоставленных НМПТ (свидетельства [1,2]) характеризует географические объекты Ставропольского края - станица Нагутская и месторождение углекислых минеральных вод Нагутское (см. материалы сети Интернет: <http://slovari.yandex.ru>). Исходя из вышеизложенного, по смысловому признаку сходства заявленное обозначение «НАГУТОФФ» и противопоставленное НМПТ являются не сходными.

Графически рассматриваемое обозначение «НАГУТОФФ» и НМПТ (свидетельства [1,2]) близки в силу общего зрительного впечатления, так как исполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Совокупность семантического и фонетического анализов позволяет сделать вывод об отсутствии сходства в целом заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ (свидетельства [1,2]). Графический критерий сходства в данном случае является второстепенным.

Следовательно, заявленное обозначение «НАГУТОФФ» и противопоставленное НМПТ (свидетельства [1,2]) не ассоциируются друг с другом в целом.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам также было принято во внимание обстоятельство, связанное с наличием у заявителя права пользования наименованием места происхождения товара № 61 (свидетельство № 61/2 «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «НАГУТСКАЯ») в связи с

переходом права на заявку № 2007720875/50 (вышеуказанное уведомление по форме 401) ЗАО «КМВ-ПЛАСТИК», Ставропольский край, г. Пятигорск.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.08.2009, отменить решение Роспатента от 30.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2007720875/50 в качестве товарного знака для следующих товаров:**



**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров":**

- (511) 32 - аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе мёда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.