

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.06.2010, поданное ООО «Компас», Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009703082/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009703082/50 с приоритетом от 12.02.2009 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, словесная часть товарного знака состоит из слова «ДОММАЙ» (в переводе с карачаевского языка – зубр), выполненного буквами русского алфавита красным цветом, а изобразительная часть представляет собой изображение гор, заключенное в овал с широким контуром белого цвета.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, красном, голубом, светло-голубом, сером, светло-сером, темно-сером, светло-коричневом, темно-коричневом, светло-зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании и в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 20.05.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009703082/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство №257424, приоритет от 11.10.2002). Сходство обозначений обусловлено сходством изобразительных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.06.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- основными (доминирующими) элементами в сравниваемых обозначениях являются словесные элементы «ДОММАЙ» в заявлении и «ЭРИДАН МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» в противопоставленном товарном знаке;
- указанные словесные элементы совершенно различны по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;
- изобразительные элементы, выполненные в виде изображения гор, в сравниваемых обозначениях имеют второстепенное значение, поскольку обладают слабой различительной способностью;
- изображение гор используется многими производителями минеральной воды, в связи с чем у потребителя существует устойчивая связь между минеральной водой, производимой различными производителями, и изображением гор;
- для маркировки минеральной воды традиционно используют этикетки сине-голубой гаммы;
- кроме того, заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются визуально: различны внешняя форма сравниваемых обозначений, изображение гор, цветовое исполнение и композиционное решение.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия материалов заявки №2009703082/50 - [1];
- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009703082/50 - [2];
- распечатка с сайта ФИПС, касающаяся противопоставленного товарного знака - [3];
- копии страниц словарно-справочных изданий («Русско-карачаево-балкарский словарь», М.,1965; «Карачаево-балкарско-русский словарь», М.,1989; «Толковый словарь карачаево-балкарского языка», Нальчик, 1996) - [4].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.05.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009703082/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При подготовке к заседанию коллегии, назенненному на 11.08.2010, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в связи с тем, что изобразительный элемент заявленного обозначения воспроизводит обозначение, которое используется при маркировке однородных товаров 32 класса МКТУ другим изготовителем (сайт <http://www.vodadombay.ru/water.html>).

На заседании коллегии, состоявшемся 11.08.2010, заявитель отсутствовал. Для предоставления заявителю дополнительного времени для возможности ознакомления с новыми мотивами для отказа, выдвинутыми Палатой по патентным спорам, заседание коллегии было перенесено на 01.10.2010.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.10.2010, заявитель представил дополнение к отзыву, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с утверждением, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя;
- вместе с тем заявитель отмечает, что другой изготовитель (ООО «Домбай») незаконно использует разработанный им дизайн;
- заявитель обратился к ООО «Домбай» с уведомлением о нарушении исключительных авторских прав на дизайн с требованием прекратить нарушение исключительных прав на дизайн, принадлежащий заявителю, в частности убрать любые ссылки из сети Интернет на продукцию, на которой незаконно использован дизайн, сходный с дизайном этикетки «ДОММАЙ»;
- на данный момент на сайте <http://www.vodadombay.ru/water.html> отсутствуют какие-либо ссылки, позволяющие утверждать о продолжении незаконных действий, в связи с чем не существует обстоятельств, свидетельствующих о возможном введении в заблуждение потребителя относительно изготовителя.

В дополнение к отзыву были представлены следующие материалы:

- копия Уведомления руководителю ООО «Домбай» о нарушении исключительных авторских прав на дизайн [5];
- письмо ООО «Домбай» [6];
- распечатка сайта <http://www.vodadombay.ru/water.html> по состоянию на 30.09.2010 [7].

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

С учетом даты (12.02.2009) поступления заявки №2009703082/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от

05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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 требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 2.5.1 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2009703082/50 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ДОММАЙ», выполненного буквами русского алфавита красным цветом с обводным контуром белого цвета, и изобразительного элемента, расположенного сверху от словесного элемента, представляющего собой изображение гор, заключенное в овал, обведенный контуром белого цвета. Заявленное обозначение исполнено в белом, красном, голубом, светло-голубом, сером, светло-сером, темно-сером, светло-коричневом, темно-коричневом, светло-зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным, включает словесные элементы «ЭРИДАН» и «МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (являющийся неохраняемым элементом), выполненные буквами русского

алфавита коричневым и белым цветом, соответственно. Между ними расположен изобразительный элемент в виде изображения гор. В нижней части знака помещен изобразительный элемент в виде ленты голубого цвета. Правовая охрана предоставлена в красном, синем, голубом, темно-голубом, коричневом, черном, белом, фиолетовом цветовом сочетании и в отношении товаров и услуг 05, 16, 32,

35, 39 классов МКТУ.

При исследовании положения словесного и изобразительного элементов в комбинированном обозначении учитывается фактор доминирования одного из элементов. В заявлении обозначении и в противопоставленном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «ДОММАЙ» и «ЭРИДАН», соответственно, поскольку в данных комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Изобразительные элементы (изображение гор) сравниваемых обозначений являются слабыми, поскольку частое использование в товарных знаках в отношении товаров 32 класса МКТУ изображения горных вершин ослабило различительную способность этого элемента.

Учитывая изложенное, при решении вопроса сходства сравниваемых обозначений сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ДОММАЙ» - «ЭРИДАН».

Сравнительный анализ словесных элементов показал, что они несходны по звучанию, что обуславливает отсутствие сходства по фонетическому фактору сходства. Имеют разные смысловые значения, (Доммай – зубр, см. Карабаево-баркарско-русский словарь. М. «Русский язык», 1989, с.206, Эридан – созвездие южного полушария (см. поисковую систему Яндекс-словари), что позволяет признать их семантически несходными.

Исполнение словесных элементов «ДОММАЙ» и «ЭРИДАН» в разной цветовой гамме (красный и коричневый цвета соответственно), наличие разного цветового сочетания в сравниваемых обозначениях, различие в композиционном решении (расположение словесных элементов, наличие дополнительного изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке) приводит к различному зрительному восприятию знаков в целом и тем самым позволяет признать сравниваемые знаки несходными визуально.

Анализ однородности товаров в связи с отсутствием сходства сравниемых обозначений не является необходимым. В выражении однородность товаров не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента неправомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве основания для отказа коллегия Палаты по патентным спорам противопоставляет сведения из сети Интернет (сайт <http://www.vodadombay.ru/water.html>) об использовании ООО «Домбай» изобразительного элемента по заявке №2009703082/50 в качестве средства индивидуализации производимой им продукции.

Согласно доводов заявителя ООО «Домбай» незаконно воспроизводил в своей этикетке изобразительный элемент, дизайн которого был разработан заявителем.

Из материалов [5] следует, что заявитель обратился к ООО «Домбай» с требованием прекратить нарушение исключительных авторских прав на дизайн, принадлежащий ООО «Компас».

Согласно представленным заявителем материалам [6,7] ООО «Домбай» отказывается от использования в своей деятельности этикетки с изобразительным элементом, воспроизводящим обозначение по №2009703082/50, и убирает с сайта информацию о продукции, маркованной спорной этикеткой, что подтверждается представленной распечаткой с сайта.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, отсутствуют.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 18.06.2010, отменить решение Роспатента от 20.05.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке №2009703082/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

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

(591)

белый, красный, голубой, светло-голубой, серый, светло-серый, темно-серый, светло-коричневый, темно-коричневый, светло-зеленый, темно-зеленый

(511)

32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; 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;nectары фруктовые с мякотью; оршад; 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 минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков.

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