

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 от 29.03.2004 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 252734, поданное Открытым акционерным обществом «Самарский комбинат спиртовой и ликероводочной промышленности «Родник», Россия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 252734 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.08.2003 по заявке № 2003707413/50(992587) с приоритетом от 09.04.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кантри 1», Оренбургская обл., г. Бузулук (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Данный товарный знак, в соответствии с описанием в материалах заявки, является словесным и состоит из двух слов, образующих словосочетание «ЦАРСКИЙ РОДНИК».

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 и 3 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона 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, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— товарный знак «ЦАРСКИЙ РОДНИК» сходен до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров комбинированными товарными знаками «РОДНИК» по свидетельству №129730(1), «РОДНИК» по свидетельству № 193948 (2), «RODNIK» по свидетельству № 186065 (90);

- в оспариваемом товарном знаке основную смысловую нагрузку несет слово «РОДНИК», прилагательное «ЦАРСКИЙ» в соответствии с правилами русского языка обозначает качество, свойство или принадлежность определяемого предмета;

- согласно Толковому словарю русского языка С.И.Ожегова слово «царский» употребляется в значениях: относящийся к царю, относящийся к монархии во главе с царем, роскошный, богатый (в переносном значении), например, «царский ужин», «царский подарок»;

- слово «царский» в словосочетании «царский родник» является вспомогательным по отношению к слову «родник» и является слабым элементом, поскольку используется в переносном значении «богатый», «роскошный»;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем порядка 20 знаков, содержащих в своем составе словесный элемент «РОДНИК/RODNIK»;

- слово «Родник» также является частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло намного раньше даты приоритета оспариваемого знака;

- продукция лица, подавшего возражение, широко представлена и хорошо известна, как в Самарской области, так и других регионах Российской Федерации, в частности, Республиках Башкортостан, Бурятия, Коми, Марий Эл, Удмуртия, Татарстан, в Краснодарском и ставропольском краях, в архангельской, астраханской, Ивановской, Иркутской, омской, Свердловской областях;

- в Самарской области доля продукции лица, подавшего возражение, составляет более 50 % рынка алкогольной продукции, в Москве эту продукцию предпочитают 4 % потребителей;

- на протяжении ряда лет лицо, подавшее возражение, осуществляет широкую рекламную компанию своей продукции, продукция экспонировалась на ряде всероссийских и международных выставок, награждена более чем 30 медалями и дипломами;

- использование другим лицом части фирменного наименования лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров нарушает его права в

связи с широкой известностью среди потребителей и способно ввести их в заблуждение относительно изготовителя соответствующего товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 252734.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

- Устав ОАО «Самарский комбинат «Родник» на 3 л. (4);
- Публикации сведений о товарных знаках на 30 л. (5);
- Приказ РОСАГРОПРОМа РСФСР от 18.12.1987 № 1121 на 1 л. (6);
- Публикации сайтов Интернет на 11 л. (7),
- Справка о наградах и дипломах на 3 л. (8);
- С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, толковый словарь русского языка, М., Язь, 1993, с. 903, на 1 л., (9);
- Результаты исследования «Российский индекс целевых групп» на 17 л. (10);
- Журнал «Индустрия напитков», на 3 л. (11),
- Справка об объемах производства на 1 л. (12);
- Официальный каталог 6 Международной специализированной выставки вин, ликероводочных изделий, технологий, сырья и оборудования «Петербургская ярмарка вин и водок», 22 – 29 июня 1999 г., на 2 л. (13);
- Журнал профессиональных винокуров и винолюбов «Русская водка» на 7 л. (14);
- Лингвистическое заключение Института русского языка им. В.В.Виноградова от 17.04.2006 на 4 л. [15];
- Решение ФАС управление по Самарской области №536/6 от 13.09.2004[16];

- Письмо Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Самарское территориальное управление № 2725/6 от 29.12.2003 [17];
- Распечатки товарных знаков, содержащих словесный элемент «Родник» и «Rodnik» [18].

Ознакомленный в установленном порядке с возражением, правообладатель выразил несогласие с изложенными доводами, суть которого сводится к следующему:

- словосочетание «ЦАРСКИЙ РОДНИК» состоит из двух слов, 13-ти букв, 4-х слогов, что отличает его от противопоставленных знаков, состоящих из одного слова, 6-ти букв, 2-х слогов, что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства обозначений;

- разделение грамматически связанного словосочетания на отдельные слова неправомерно, поскольку в результате теряется смысл обозначения в целом;

- необходимо учитывать уже сложившуюся практику регистрации товарных знаков с существительным «РОДНИК» и различными прилагательными, создающими качественно иной уровень восприятия обозначений в целом;

- товарный знак «ЦАРСКИЙ РОДНИК» не является тождественным фирменному наименованию лица, подавшего возражение, в целом, ни его части.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 252734.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы лица, подавшего возражение, убедительными.

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 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 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 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.

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 имеющие 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, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных,

характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словосочетание «ЦАРСКИЙ РОДНИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ доступных источников информации показал, что родник – это источник, ключ, естественный выход подземных вод на поверхность на суше или под водой, на дне рек, озер, морей, возникающий там, где водоносный горизонт пересекается земной поверхностью.

Царский – прилагательное от слова «царь» - (лат. Caesar - цезарь, титул римских императоров), в России и Болгарии официальное название (титул)

монархов. В России титул Царя впервые принял Иван IV Грозный в 1547. С 1721 русские Цари приняли титул императоров. В Болгарии монархи носили титул Царя с конца 19 в. до провозглашения народной республики (1946). Синонимами слова «царский» являются «фешенебельный, роскошный».

В этой связи, у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания полагать, что товарный знак «ЦАРСКИЙ РОДНИК» будет в целом порождать в сознании потребителя представление о каком-либо конкретном виде товара, его свойстве или качестве, месте производства или изготовителе, а, следовательно, отсутствуют основания для признания данного товарного знака, не соответствующим требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Что касается доводов возражения относительно не соответствия оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона, то необходимо иметь в виду следующее.

Как следует из представленных материалов, лицо, подавшее возражение является достаточно известным на территории Российской Федерации производителем алкогольной продукции, сопровождаемой обозначениями, содержащими словесный элемент «Родник», и являющийся правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «Родник», выполненный как в кириллице, так и в латинице. Данный словесный элемент входит также и в состав фирменного наименования лица, подавшего возражения.

Вместе с тем, несмотря на отмеченную известность потребителю как лица, подавшего возражение, так и производимых им товаров, основания говорить о том, что товарный знак «ЦАРСКИЙ РОДНИК» представляет собой обозначение, тождественное охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) лица, подавшего возражение, отсутствуют.

Словосочетание «ЦАРСКИЙ РОДНИК» состоит из двух значимых слов русского языка, каждое из которых имеет самостоятельное семантическое значение. При этом данное словосочетание не может быть рассмотрено как

устойчивое словосочетание русского языка, имеющее однозначное, известное неопределенному кругу лиц толкование.

Известно, что в словосочетаниях, состоящих из существительного и прилагательного, основное смысловое ударение всегда падает на существительное. Прилагательное представляет собой часть речи, обозначающую признак (свойство) предмета, используемую в синтаксических функциях определения и характеризующуюся особым набором словоизменительных грамматических категорий или особыми способами их внешнего выражения.

В этой связи прилагательное «ЦАРСКИЙ» не может рассматриваться как элемент, приносящий в словосочетание «ЦАРСКИЙ РОДНИК» значение, вызывающее у потребителя ассоциации с каким-либо иным производителем или местом производства, отличные от ассоциаций, вызываемых словом «РОДНИК».

Учитывая отмеченную выше семантику слова «царский», можно говорить о том, что в словосочетании «ЦАРСКИЙ РОДНИК» данное слово будет восприниматься потребителем в переносном смысле как синоним слова «роскошный», т.е. определять, по существу, качественную характеристику существительного «РОДНИК».

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлены:

1. комбинированный товарный знак по свидетельству № 129730/1 (приоритет от 28.12.1992) со словесным элементом «РОДНИК», выполненным нестандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита (1);
2. комбинированный товарный знак по свидетельству № 193948 (приоритет от 01.04.1998) со словесным элементом «Родник», выполненным стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита (2);
3. комбинированный товарный знак по свидетельству по свидетельству № 186065 (приоритет от 01.04.1998) со словесным элементом «Rodnik», выполненным стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита (3).



В комбинированных товарных знаках, состоящих из изобразительного и словесного элемента, основным, идентифицирующим элементом, на который падает логическое ударение, является словесный элемент. Данный вывод основан на том, что лексические единицы, слова легче воспринимаются и запоминаются потребителем.

Таким образом, в противопоставленных товарных знаках доминирующим будет являться словесный элемент, представляющий собой слово «РОДНИК», выполненное буквами русского или латинского алфавита. Словесный элемент товарного знака (3) представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «РОДНИК».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «ЦАРСКИЙ РОДНИК» и доминирующего словесного элемента противопоставленных товарных знаков свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения.

Необходимо учитывать, что общим элементом, объединяющим сопоставляемые обозначения, является слово «РОДНИК». При этом, как уже отмечалось, во всех сопоставляемых знаках данный элемент является основным, доминирующим. Фонетическое тождество доминирующих элементов позволяет признать обозначения в целом фонетически сходными.

Кроме того, оспариваемый товарный знак и словесные элементы противопоставленных товарных знаков (1) и (2) выполнены буквами русского алфавита, что позволяет говорить не только о фонетическом, но и об их графическом их сходстве.

Слово «родник» представляет собой значимую единицу русского языка, имеющую определенное, хорошо известное значение. Как уже отмечалось выше, прилагательное «ЦАРСКИЙ» не вносит в оспариваемый товарный знак характерной семантики, что позволяет говорить о семантическом сходстве сопоставляемых обозначений.

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет признать оспариваемый товарный знак сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками на основании

фонетического, графического и семантического сходства их доминирующих элементов со словом «Родник» оспариваемого знака.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, относящихся к алкогольным, слабоалкогольным и безалкогольным напиткам, представляющим собой продукты широкого потребления, распространяемые через оптовую и розничную торговую сеть и в отношении которых возможность смешения потребителем товаров различных производителей достаточно велика.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам также предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, относящимся к алкогольным и безалкогольным напиткам.

Данный факт позволяет согласиться с доводами возражения о том, что правовая охрана оспариваемому и противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении однородных по виду, назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц товарными знаками в отношении однородных товаров, а, значит, не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Доводы заявителя, изложенные в особом мнении от 08.08.2006 и имеющие отношение к существу рассматриваемого вопроса, проанализированы выше, вследствие чего не требуют дополнительного анализа. Ссылка правообладателя на регистрации, содержащие словесный элемент «родник», не опровергают вышеприведенный вывод Палаты по патентным спорам о сходстве сравниваемых обозначений, а может служить основанием для подачи возражений с целью установления правомерности предоставления правовой охраны этим товарным знакам. Оценка правомерности регистрации договоров уступки, на которые ссылается правообладатель в особом мнении, не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 29.03.2004 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЦАРСКИЙ РОДНИК» по свидетельству № 252734 полностью.**