

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, 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, рассмотрела возражение от 30.06.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Иркутский завод розлива минеральных вод», г.Иркутск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007710690/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007710690/50 с приоритетом от 13.04.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой этикетку, на которой изображено озеро. В центре изображена жемчужина в воде. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Жемчужина Байкала». Все остальные словесные элементы, присутствующие на этикетке, не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.03.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 210274, а представленное согласие от владельца противопоставленного товарного знака не может быть принято во внимание, поскольку подобная регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.06.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 210274 был зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества «Иркутскпищепром», но в 2006 году товарный знак был переуступлен заявителю. Далее заявителем по данной заявке противопоставленный товарный знак был переуступлен ЗАО «Жемчужина Байкала», которое формально является иным, чем заявитель, юридическим лицом, однако эти предприятия являются родственными и имеют тот же юридический и фактический адрес;

- заявителем было получено письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, так как заявленное обозначение в отличие от противопоставленного товарного знака содержит ряд изобразительных элементов;

- оценка обозначения как вводящего потребителя в заблуждение зависит от субъективных знаний отдельных потребителей об определенном товаре, его производителе и месте его нахождения;

- заявитель является крупнейшим в г.Иркутске и Иркутской области производителем безалкогольных напитков и минеральной воды, единственным предприятием, которому официально разрешен глубинный забор воды с озера Байкал для последующего розлива и введения в хозяйственный оборот.

Заявитель является одним из градообразующих предприятий и хорошо известен жителям.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (13.04.2007) приоритета заявки №2007710690/50 правовая база для оценки охранных способностей обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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.

Согласно пункту (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.

Заявленное обозначение представляет собой этикетку голубого цвета, в центре которой размещен изобразительный элемент в виде жемчужины в воде, под изобразительным элементом расположен словесный элемент «ЖЕМЧУЖИНА БАЙКАЛА». С правой и левой стороны на этикетке размещена информация, характеризующая товар, необходимая при производстве воды питьевой. Все цифры и слова, кроме «ЖЕМЧУЖИНА

БАЙКАЛА», являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывают на вид, состав сырья, объем, свойства и качество воды.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение является комбинированным, при этом, основную индивидуализирующую нагрузку в обозначении выполняет словесный элемент «ЖЕМЧУЖИНА БАЙКАЛА», который способствует осуществлению обозначением его основной функции – отличать товары одних производителей от товаров других производителей, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Анализ заявленного обозначения и ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 210274 показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЖЕМЧУЖИНА БАЙКАЛА».

Указанный факт является основанием для признания сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком. Товары, в отношении которых испрашивается регистрация однородны товарам, приведенным в перечне противопоставленной регистрации, и относятся к товарам широкого потребления. Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Представленное заявителем письмо правообладателя противопоставленного товарного знака не может являться основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как сопоставляемые товарные знаки имеют тождественный словесный элемент, являющийся основным индивидуализирующим элементом обоих знаков. Появление на рынке

однородных товаров, маркируемых одинаковыми наименованиями, приведет к введению потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров.

Таким образом, несмотря на наличие согласия правообладателя противопоставленного товарного знака заявленное обозначение со словесным обозначением «ЖЕМЧУЖИНА БАЙКАЛА» по заявке №2007710690/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня товаров как противоречащее требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 30.06.2010, оставить в силе решение Роспатента от 24.03.2010.