

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 02.10.2006, поданное по поручению ООО «Источник», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации словесного товарного знака по свидетельству №263299, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002720004/50 с приоритетом от 25.09.2002 зарегистрирован 04.02.2005 за №263299 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РОДНИКОВАЯ ВОДА», Приморский край, Российская Федерация (далее—правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ – воды, вода минеральная.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, представляющее собой словосочетание «ШМАКОВСКАЯ ВЕСНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.10.2006, уточненном на коллегии 17.01.2007, изложено мнение о том, что регистрация №263299 товарного знака «ШМАКОВСКАЯ ВЕСНА» не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона, обосновывается следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Шмаковская вода» (свидетельство № 214582), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «минеральная вода»;

- изображение пейзажа ранней весны (период начала таяние снега) в противопоставленной регистрации комбинированного товарного знака определяет имеющееся семантическое сходство с оспариваемым словесным товарным знаком;

- наличие общего в обоих товарных знаках словесного элемента «ШМАКОВСКАЯ» с учетом семантического сходства второго словесного элемента в противопоставляемой регистрации с изобразительным элементом оспариваемой регистрации свидетельствует о сходстве рассматриваемых обозначений в целом;

- использование в обоих обозначениях прилагательного «ШМАКОВСКАЯ», являющегося сильным элементов в обоих обозначениях и указывающего на один и тот же географический объект, усиливает сходство сопоставляемых обозначений;

- товары 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки, являются идентичными;

- наличие в регистрациях словесного обозначения, образованного от названия курорта «Шмаковка», и, следовательно, указывающего на конкретный географический объект, расположенный в Приморском крае и известный своей минеральной лечебно-столовой водой, неизбежно вызовет у потребителей представление о том, что вода, маркированная этими обозначениями, получена исключительно с территории курорта «Шмаковка», т.е. будет указывать на место производства товара и нахождение его изготовителя;

- следует отметить, что обозначение «Шмаковка» зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара;

- в силу отсутствия у правообладателя оспариваемой регистрации договора на приобретение воды на территории курорта «Шмаковка» следует сделать вывод о том, что словесный элемент «Шмаковская» в данном товарном знаке в отношении указанного товара является ложным;

- минеральная вода, маркированная комбинированным товарным знаком №214582, производится с 1999 года и поставляется на реализацию в различные регионы страны;

- решением Палаты по патентным спорам от 30.06.2006 правовая охрана товарного знака «ШМАКОВСКАЯ ЗИМА» по свидетельству №241066 признана недействительной.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №263299 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

- ГОСТ 13273-88 [1];
- Статья «Шмаковка» из Большой Советской Энциклопедии [2];
- сведения о регистрации товарных знаков №214582, № №263299 [3];
- Фрагмент географической карты Приморского края [4];
- Регистрации НМПТ №71/1, №71/2 [5];
- Консультация ФИПС [6];
- Решение Палаты по патентным спорам по товарному знаку №241066 [7];
- отчет по результатам социологического исследования «Знание марок минеральной питьевой воды «Вода Шмаковская» и «Вода Шмаковская Зима», проведенного ООО «Дальневосточный маркетинговый центр «Мониторинг». [8].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на коллегии отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения 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 приоритета оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в

Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989 и введенные в действие с 29.02.96 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров.

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.

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.

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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил).

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак представляет собой словосочетание «ШМАКОВСКАЯ ВЕСНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, лишенным оригинальности.

Противопоставляемый комбинированный товарный знак выполнен в виде этикетки, в центральной части которой расположена композиция из изобразительного и словесных элементов.

Изобразительный элемент, отображающий пейзаж поздней зимы или ранней весны, заключен в рамку овальной формы, в верхней части которой в оригинальном шрифтовом исполнении расположен первый словесный элемент – «ВОДА», а в

нижней – в несколько ином шрифтовом исполнении расположен второй словесный элемент – «ШМАКОВСКАЯ». Основные цвета или цветовые сочетания, в которых выполнен товарный знак, следующие: белый, черный, красный, синий, голубой, темно-синий, зеленый. Все слова, кроме «ШМАКОВСКАЯ», включенные в состав комбинированного товарного знака, являются неохраняемыми.

В силу доминирования словесного элемента «ШМАКОВСКАЯ» в комбинированном обозначении, благодаря которому осуществляется индивидуализация товара, сопоставительный анализ будет проведен по словесным элементам обоих обозначений с учетом семантической нагрузки изобразительного элемента противопоставляемого товарного знака, служащего фоном для словесного элемента.

При анализе элементов «ШМАКОВСКАЯ ВЕСНА» и «ШМАКОВСКАЯ» по признакам сходства, указанным в пункте 14.4.2.2 Правил, выявлено следующее.

Так как словесные элементы «ШМАКОВСКАЯ ВЕСНА» представляют собой словосочетание, состоящее из двух слов, сопоставительный анализ будет проведен как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. При анализе словесных элементов сравниваемых знаков установлено фонетическое и семантическое тождество элемента «ШМАКОВСКАЯ» в обоих обозначениях. Наличие второстепенного по восприятию словесного элемента «ВЕСНА» в оспариваемом товарном знаке, а в противопоставляемом товарном знаке – изобразительного элемента, на котором запечатлен пейзаж ранней весны, указывает на подобие заложенных в обозначениях идей, что является дополнительным фактором сходства сопоставляемых обозначений в целом.

Принимая во внимание вышеизложенное, следует сделать вывод о сходстве рассматриваемых товарных знаков в целом.

Перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, включает в себя, в частности, такой товар, как вода минеральная. Товарный знак лица, подавшего возражения, зарегистрирован, в том числе для товаров 32 класса МКТУ – минеральные и газированные воды, что

свидетельствует о том, что рассматриваемые знаки используются в отношении одного вида товара.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.10.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №263299 недействительной полностью.