

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 28.08.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Водно-промышленная компания», Республика Татарстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010738991, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010738991 с приоритетом от 02.12.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника, в который помещены изображения голубого неба с контурами белых облаков и стаями птиц синего цвета, зеленой травы с полевыми цветами белого, желтого и красного цветов, полосы водной глади синего цвета. На фоне изображения неба помещены изображение капли воды в белом, голубом и синем цветовом сочетании с тремя зелеными листьями, стихотворный текст, выполненный мелким шрифтом буквами русского алфавита синего цвета, и два соприкасающихся четырехугольника белого цвета с голубым контуром и словесным элементом «ЖИВОЙ КЛЮЧ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. В нижней части знака расположена полоса зеленого цвета со

словесными элементами «Артезианская вода высшей категории», выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.03.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Артезианская вода высшей категории» является неохраноспособным в отношении части товаров 32 класса МКТУ («артезианская вода»), поскольку указывает на вид и свойства товара, а в отношении другой части товаров 32 класса МКТУ, ввиду указанного, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товаров.

В данном заключении также отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ с товарными знаками «ЖИВОЙ ИСТОЧНИК» по свидетельствам №№ 224320 и 260886, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, и с наименованием места происхождения товара «ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ», право пользования которым было предоставлено иным лицам по свидетельствам №№ 40/1, 40/3, 40/7, 40/13 и 40/14.

Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.08.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.03.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) перечень товаров и услуг, для которых испрашивается по данной заявке регистрация товарного знака, ограничивается заявителем только товаром 32 класса МКТУ «артезианская вода», ввиду чего словесный элемент «Артезианская вода высшей категории», не занимающий доминирующего положения, может быть

включен в товарный знак как неохраняемый элемент, и заявленное обозначение не будет вводить в заблуждение потребителя относительно вида товара;

2) правообладателем противопоставленного товарного знака «ЖИВОЙ ИСТОЧНИК» по свидетельству № 224320 (ООО «ЭПТОН», Московская область) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ (им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 16.01.2012);

3) заявленное обозначение и противопоставленное наименование места происхождения товара «ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ» не являются сходными, так как они отличаются по фонетическому критерию (по количеству слогов и звуков и составу звуков), по графическому критерию (по цветовому и шрифтовому исполнению, количеству и составу букв, наличием изобразительных элементов в заявленном обозначении) и по семантическому критерию (словосочетание «ЖИВОЙ КЛЮЧ» означает «живительный источник воды», а словосочетание «ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ» – «источник воды определенной (высокой) температуры»);

4) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ существуют регистрации товарных знаков «ВОЛШЕБНЫЙ КЛЮЧ» по свидетельству № 383117, «ОЗЕРНЫЕ КЛЮЧИ» по свидетельству № 335804, «ИЖЕВСКИЙ КЛЮЧ» по свидетельству № 398051, «БЕЛЫЙ КЛЮЧ» по свидетельству № 150182, «РУБИНОВЫЙ КЛЮЧ» по свидетельству № 403745, «ДОБРЫЙ КЛЮЧ» по свидетельству № 238884, «НЕБЕСНЫЙ КЛЮЧ» по свидетельству № 418994, «ТАЕЖНЫЙ КЛЮЧ» по свидетельству № 182644, «ЦЕЛЕБНЫЙ КЛЮЧ» по свидетельству № 235092 и т.д.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 32 класса МКТУ «артезианская вода», с указанием всех слов, кроме «ЖИВОЙ КЛЮЧ», как неохраняемых элементов.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.10.2012, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 16.01.2012 ООО «ЭПТОН» [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (02.12.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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 абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров и указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим

в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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 пунктом 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде цветной этикетки со словесным элементом «ЖИВОЙ КЛЮЧ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Данный словесный элемент доминирует в знаке, поскольку он выполнен более крупным шрифтом, чем другие словесные элементы, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, служащие ему фоном, то есть играющие второстепенную роль.

В словесном элементе «ЖИВОЙ КЛЮЧ» слова, будучи грамматически и семантически взаимосвязанными, образуют единое (неделимое) словосочетание, которое имеет смысловое значение, отличающееся от смыслового значения составляющих его отдельных слов.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 02.12.2010 испрашивается, согласно возражению, в отношении товара 32 класса МКТУ «артезианская вода».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 260886 (с приоритетом от 10.09.2002) представляет собой словесное обозначение «ЖИВОЙ ИСТОЧНИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 224320 (с приоритетом от 13.07.2000) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ЖИВОЙ ИСТОЧНИК», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 260886 и 224320 («ЖИВОЙ КЛЮЧ» – «ЖИВОЙ ИСТОЧНИК», «ЖИВОЙ ИСТОЧНИК») показал, что они являются семантически тождественными в силу подобия заложенных в них понятий и идей, поскольку в данных словосочетаниях имена существительные «КЛЮЧ» и «ИСТОЧНИК» являются синонимами (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь русских синонимов» – <http://dic.academic.ru>), а имена прилагательные («ЖИВОЙ») совпадают.

Так, ключ – это бьющий из земли источник, родник, а живой – обладающий жизнью, одушевленный, живительный, оживляющий (см. там же, «Толковый словарь Ушакова»).

В силу изложенного заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 260886 и 224320, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что перечень товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 260886 не содержит товаров 32 класса МКТУ. Согласно возражению регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ не испрашивается.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, индивидуализируемых заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 260886, одному производителю.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 260886 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 32 класса МКТУ «артезианская вода».

В свою очередь, товар 32 класса МКТУ «артезианская вода», в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 224320, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 224320 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Однако, следует отметить, что правообладателем противопоставленного товарного знака «ЖИВОЙ ИСТОЧНИК» по свидетельству № 224320 (ООО «ЭПТОН», Московская область) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении

заявленных товаров 32 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 16.01.2012 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений (по количеству слогов и звуков и составу звуков; по цветовому и шрифтовому исполнению, количеству букв и составу букв, внешней форме изобразительных элементов), коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 224320 также не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 32 класса МКТУ «артезианская вода».

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Право пользования противопоставленным наименованием места происхождения товара «ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ» в отношении товара «минеральная вода» было предоставлено, в частности, по свидетельствам №№ 40/1, 40/3, 40/7, 40/13 и 40/14 иным лицам.

Вместе с тем, сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанного наименования по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («ЖИВОЙ КЛЮЧ» – «ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ») показал, что они не являются сходными, поскольку отличаются количеством слогов и звуков и составом звуков, а именно, начальным словом («ЖИВОЙ» – «ГОРЯЧИЙ»), акцентирующим на себе внимание при восприятии данных словосочетаний на слух.

Заявленное обозначение, в силу своего шрифтового и цветового исполнения и наличия изобразительных элементов, производит общее зрительное впечатление иное, чем противопоставленное наименование, а сравниваемые словосочетания отличаются количеством и составом букв, а именно, начальным словом («ЖИВОЙ» – «ГОРЯЧИЙ»), что обуславливает вывод об отсутствии сходства у сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений.

Сравнительный анализ обозначений по семантическому критерию показал, что они являются неделимыми словосочетаниями, образованными из грамматически и семантически взаимосвязанных слов, и имеют разное смысловое значение, отличающееся от смыслового значения составляющих их отдельных слов.

Горячий – имеющий высокую температуру, очень теплый (см. там же, «Толковый словарь Ушакова»).

Так, словосочетание «ЖИВОЙ КЛЮЧ» имеет значение «живительный источник воды», а словосочетание «ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ» – «источник воды высокой температуры», «источник горячей воды», «гейзер».

Таким образом, сравниваемые обозначения семантически не сходны.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленное наименование места происхождения товара «ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ» не являются сходными.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «Артезианская вода высшей категории», то следует отметить, что он является неохраноспособным, так как характеризует товар 32 класса МКТУ «артезианская вода», для которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, указывая на его вид («артезианская вода»), категорию качества и свойства, в том числе имеет хвалебный характер («высшей категории»).

Вместе с тем, словесный элемент «Артезианская вода высшей категории» не является доминирующим в заявленном обозначении, что на основании абзаца 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса позволяет зарегистрировать товарный знак, включив в него указанный словесный элемент как неохраняемый.

Поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, только в отношении товара 32 класса МКТУ «артезианская вода», то оно не способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товара.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В силу указанных выше обстоятельств не усматривается каких-либо препятствий для государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010738991 в отношении товара 32 класса МКТУ «артезианская вода».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.08.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.03.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010738991.