

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.07.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725752, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010725752 с приоритетом от 10.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью Севоспотребсоюза «Гизельский Заготовительно-производственный комбинат», с. Гизель, Республика Северная Осетия-Алания (далее - заявитель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку минеральной воды, включающую словесные элементы «КАРИУДОН»/«KARIYDON» (Кариудон – река в Северной Осетии).

Роспатентом 08.06.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725752 для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6, 7 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано нижеследующим.

В соответствии с информацией, полученной из сети Интернет, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «СЕВОСПОТРЕБСОЮЗ» воспроизводит название государственного учреждения - «СЕВОСПОТРЕБСОЮЗ» (Северная Осетия-Алания Республика, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 58, см. http://www.ratiss.org/Search/Firm.aspx?id_service=44&id_city=15010&id_firm=3659)

. В этой связи заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Словесный элемент «минеральная природная столовая слабоминерализированная вода гидрокарбонатная натриево-кальциевая» в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ, а именно: «воды; вода минеральная; вода газированная, негазированная; составы для изготовления воды; составы для изготовления минеральной воды» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойство заявленных товаров. В отношении остальных заявленных товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно свойств заявленных товаров.

Кроме того, заявленное обозначение со словесным элементом «КАРИУДОН»/«KARIYDON» сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «КАРМАДОН» по свидетельству №87/1 [1] с приоритетом 31.01.2006, право пользования на которое принадлежит ЗАО «Ариана», Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ.

Также установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «КАРМАДОН» по свидетельствам №№139849 [2], 141057 [3] с приоритетом от 10.08.1994, ранее зарегистрированных на имя Производственно-лечебного кооператива «Кармадон», г. Владикавказ, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Сходство противопоставленных товарных знаков с заявленным обозначением определяется фонетическим сходством словесных элементов.

В заявленном обозначении все буквы, цифры, слова, символы, кроме «СЕВОСПОТРЕБСОЮЗ, ТАГАРБЫН, КАРИУДОН» являются неохраняемыми, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на вид, свойства, объем и место производства товаров.

Заявитель в ответе на уведомление сообщил о том, что в настоящее время готовятся документы для регистрации заявленного обозначения в качестве НМПТ и выразил просьбу об исключении из правовой охраны словесного элемента «СЕВОСПОТРЕБСОЮЗ».

Вместе с тем, никаких юридически значимых действий в отношении регистрации заявленного обозначения в качестве НМПТ до настоящего времени совершено не было. Все представленные заявителем документы носят лишь декларативный характер.

Что касается словесного элемента «СЕВОСПОТРЕБСОЮЗ», то он не может быть включен в заявленное обозначение в качестве неохраняемого элемента, поскольку он обладает различительной способностью и используется для индивидуализации товаров и услуг другим производителем, а именно государственным учреждением «СЕВОСПОТРЕБСОЮЗ».

В возражении от 09.07.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при рассмотрении заявленного обозначения экспертиза игнорировала тот факт, что противопоставленные друг другу словесные обозначения «Кариудон» и «Кармадон» являются географическими наименованиями горных населенных пунктов Республики Осетии-Алания;

- топонимика - наука, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произношение;

- начальные части противопоставленного товарного знака «карм» и заявленного обозначения «кариу» переводятся как теплый и близкий,

соответственно, а окончание «дон» (вода), представляющее собой топонимию, является составной частью сотен слов современного осетинского языка и включен в название десятков сел Осетии;

- кроме того, слово «дон», согласно различным словарным источникам, употребляется в Испании и в испаноязычных странах как форма почтительного упоминания или обращения к мужчине (употребляется перед именами собственными мужчин представителями знати) и представляет собой название реки, впадающей в Азовское море;

- в силу изложенного, товарный знак «Кармадон» из-за наличия в его составе тождественного окончания «дон» не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- относительно слова «Севоспотребсоюз» заявителем представлены документы о том, что ООО Севоспотребсоюза «Гизельский Заготовительно-производственный комбинат» учрежден государственным учреждением Севоспотребсоюз;

- заявителем представлялось ходатайство об исключении данного словесного элемента из состава заявленного обозначения, однако в удовлетворении ходатайства было отказано;

- относительно довода экспертизы о декларативном характере информации заявителя относительно регистрации заявленного обозначения в качестве НМПТ заявитель отмечает, что подача заявки на НМПТ требует сбора большого перечня документов;

- при этом процедура подачи заявки на НМПТ не исключает возможности подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725752 в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «воды, вода минеральная, вода газированная, негазированная».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (10.08.2010) заявки №2010725752 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 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 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 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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(б) 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 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления 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 требованиями пункта 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки, включающей два прямоугольника с изображением заснеженной горной вершины. На фоне прямоугольника, расположенного в левой части этикетки, буквами русского алфавита выполнены словесные элементы «СЕВОСПОТРЕБСОЮЗ», «КАРИУДОН», «Минеральная природная столовая слабоминерализированная вода Гидрокарбонатная натриево-

кальциевая». На фоне прямоугольника, расположенного в правой части этикетки, буквами латинского алфавита выполнены словесные элементы «SEVOSPOTREBSOYZ», «KARIYDON», «Mineral natural dinner low-mineral water Hydrocarbonate sodium-calcium». Словесные элементы «КАРИУДОН» и «KARIYDON» выполнены более крупным оригинальным шрифтом белого цвета с красным контуром и расположены в нижней части прямоугольников. В верхней части прямоугольников стандартным шрифтом красного цвета с белым контуром выполнены словесные элементы «СЕВОСПОТРЕБСОЮЗ» и «SEVOSPOTREBSOYZ». Остальные словесные элементы выполнены под словами «КАРИУДОН» и «KARIYDON». В верхнем левом углу прямоугольников выполнено стилизованное изображение двух пожимающих друг друга рук в круге. Между прямоугольниками размещены фрагмент карты и элементы «Родник № Тагарбын», «Абсолютная отметка выхода родника 1475 м», «Производитель: Гизельский ЗПК СПС 363124, РСО-Алания Пригородный район с. Гизель, ул. Первомайская, 1 Тел/Факс: (8-8872) 44 67 93, 44 66 15, 8-928-480-16-10», выполненные мелким стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В правой части этикетки выполнены следующие элементы: «Химический состав: мг/дм³, Катионы, кальций 50-120 мг/дм³, магний >25 мг/дм³, Натрий+Калий >50 мг/дм³, Анионы, Гидрокарбонаты 200-400, Хлориды >25 мг/дм³, Сульфаты >25 мг/дм³», «Общая жесткость не более 7 (4,05 мг/л), Общая минерализация 0,25-0,55 г/дм³, ТУ 9185-001-01609973-10», «срок хранения 12 мес при t от 5°С до 20°С в темном сухом месте», «Дата розлива указана на бутылке», штрихкод с цифрами, два полукруга голубого и синего цвета, изобразительные элементы. В правом нижнем углу этикетки выполнен треугольник красного цвета на фоне которого белым цветом выполнен элемент «0,6 л». Заявленное обозначение выполнено с использованием голубого, красного, белого, зеленого, черного, синего цветов.

Анализ заявленного обозначения показал, что все его элементы (слова, буквы, цифры, символы), за исключением словесных элементов «СЕВОСПОТРЕБСОЮЗ, ТАГАРБЫН, КАРИУДОН»/ «SEVOSPOTREBSOYZ,

«KARIYDON» не обладают различительной способностью или характеризуют товар. В этой связи указанные элементы могут быть включены в товарный знак только в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, товарами 32 класса МКТУ «воды, вода минеральная, вода газированная, негазированная», что снимает основание для отказа в регистрации в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Также коллегия палаты по патентным спорам не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса в связи с присутствием в заявленном обозначении словесного элемента «СЕВОСПОТРЕБСОЮЗ», поскольку, согласно представленной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, государственное учреждение Севоспотребсоюз (Северо-Осетинский республиканский союз потребительских обществ) является единственным учредителем (доля в уставном капитале составляет 100%) заявителя – ООО Севоспотребсоюза «Гизельский Заготовительно-производственный комбинат».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725752 также основано на наличии сходных до степени смешения наименования места происхождения товаров «КАРМАДОН» [1] и комбинированных товарных знаков со словесным элементом «КАРМАДОН» [2-3].

Необходимо отметить, что в комбинированных знаках основную индивидуализирующую функцию выполняют их словесные элементы «КАРИУДОН», «KARIYDON», «КАРМАДОН», которые выполнены крупным шрифтом, размещены в центре обозначений, хорошо прочитываются и

запоминаются, при этом изобразительные элементы служат для них фоном. Остальные словесные, буквенные и цифровые элементы, как было отмечено выше, в силу неохраноспособности не способны индивидуализировать товар и его изготовителя.

На основании изложенного в случае установления сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ словесных элементов «КАРИУДОН», «KARIYDON»/«КАРМАДОН» показал, что они являются сходными по фонетическому критерию сходства словесных элементов. Фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания начальной и конечной частей словесных элементов («КАР...» и «...ДОН»), в связи с чем, наблюдается совпадение большей части звуков (6 из 8), расположенных в одинаковом порядке.

Сопоставляемые словесные элементы имеют графические отличия, поскольку выполнены различными видами шрифтов и различными цветами.

Поскольку рядовой российский потребитель не владеет языками Республики Северная Осетия-Алания, словесный элемент «Кариудон» будет восприниматься как фантазийный. Кроме того, в общедоступных источниках информации не содержится сведений о географическом названии «Кариудон», что позволяет признать его практически неизвестным рядовому потребителю. Таким образом, словесный элемент «Кариудон» не обладает семантикой, в связи с чем проведение анализа по смысловому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение признано сходным в целом с наименованием места происхождения товаров [1] и товарными знаками [2-3].

Вывод об однородности товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставлений [1-3], в силу совпадения товаров по виду (вода минеральная и газированная), либо отнесения их к общему роду (вода), является очевидным.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров [1] и товарными знаками [2-3] в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Что касается обращения заявителя о внесении изменений в материалы заявки №2010725752, связанных с исключением из состава заявленного обозначения словесного элемента «СЕВОСПОТРЕБСОЮЗ», необходимо отметить следующее.

Испрашиваемое изменение не способствует преодолению приведенного в заключении по результатам экспертизы мотива отказа по пунктам 6 и 7 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам посчитала нецелесообразным внесение таких изменений.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2012, оставить в силе решение Роспатента от 08.06.2012.