

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 23.12.2015, поданное ООО "Гейзер-Юг", 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 44 (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706141, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014706141 на имя

**Родники
Лаго-Наки**

заявителя 27.02.2014 было подано словесное обозначение ,
выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ): «вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые».

Роспатентом 01.09.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706141. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

ЛАГАНАКИ
LAGANAKI

обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком ,
зарегистрированным на имя ООО "Авантаж" Санкт-Петербург, в отношении
однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство №308490, приоритет от
16.03.2005, срок действия регистрации продлен до 16.03.2025).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.12.2015 поступило
возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются
сходными, поскольку сравниваемые обозначения «Родники Лаго-Наки» и
«ЛАГАНАКИ» отличаются фонетически;

- сравниваемые обозначения имеют различное зрительное восприятие, а также
графическое написание и, следовательно, несходны визуально;

- с точки зрения семантики сравниваемые обозначения также несходны,
поскольку обозначение «ЛАГАНАКИ» не имеет конкретного смыслового значения
и является фантазийным, в то время как заявленное обозначение «Родники Лаго-
Наки», представляющее собой словосочетание, означающее источник,
расположенный на определенной географической территории (родники – (источник,
ключ) - естественный выход подземных вод на земную поверхность на суше или под
водой (подводный источник); «Лаго-Наки» - (Лагонаки, Лагонакское нагорье) —
плато на Западном Кавказе, на высоте до 2200 метров (средняя высота около 2000
метров);

- заявитель также отмечает, что существуют зарегистрированные товарные
знаки, включающие словесный элемент «БАЙКАЛ» (свидетельства №№ 449426,
141917, 59925, 135467;

- кроме того, заявитель обращает внимание на тот факт, что располагает
объектами инфраструктуры, расположенными на плато Лаго-Наги.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014706141 в отношении заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копии свидетельств о государственной регистрации права собственности от 15.06.2013, выданные на имя ОАО «Водоканал Апшеронского района» – [1];

- копия Договора водопользования от 24.10.2008, заключенного между Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея и ОАО «Водоканал Апшеронского района» – [2];

- копия Единого договора водоснабжения и водоотведения за №122 от 19.08.2015, заключенного между ОАО «Водоканал Апшеронского района» и ООО «Гейзер Юг», и приложения к нему – [3];

- копия Договоров поставки оборудования б/н от 09.01.2014 – [4];

- копия Договора на участие в выставке «Продэкспо-2014» б/н от 13.01.2014 – [5];

- копия Договора на изготовление полиграфической продукции за №041-14 от 03.02.2014 – [6];

- копия Договора на оказание работ по испытанию и измерению электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 Вольт за №1 от 05.02.2014 – [7];

- копия Договора продажи оборудования за №ДП-896/019/14 от 19.02.2014 – [8];

- копии Договоров поставки за 2014 г. – [9];

- копия Договора на сбор и вывоз твердых бытовых отходов за №102 от 03.03.2014 – [10];

- копия Договора на выполнение работ по проверке средств измерений за №00-000525 от 13.03.2014 – [11];

- рекламный проспект – [12].

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 10.05.2016, коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента.

К указанным обстоятельствам относятся:

- несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение состоит только из элемента «Родники Лаго-Наки», который в отношении заявленных товаров является «описательным»;

- несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение включает словесный элемент «Лаго-Наки» (Лаго-Наки - географическое название плато на Западном Кавказе, которое входит в состав Кавказского заповедника, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году (объект №900), сведения сети Интернет сайт Википедия).

В связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя без согласия руководства заповедника, в чьем ведении находится объект всемирного природного наследия, противоречит общественным интересам.

Для предоставления заявителю дополнительного времени с целью ознакомления с новыми мотивами для отказа, выдвинутыми коллегией, заседание коллегии по ходатайству заявителя было перенесено на 13.07.2016.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.07.2016 и 12.07.2016 поступили дополнения к возражению, доводы которых сводятся к следующему:

- обозначение «Родники Лаго-Наки» в наибольшей степени ассоциируется у потребителя с заявителем;

- заявителем был получен ответ от ФГБУ «Кавказский государственный биосферный заповедник им. Н.Г. Шапошникова», согласно которому на данное учреждение не зарегистрирован товарный знак «Родники Лаго-Наки», в связи с чем ФГБУ «Кавказский государственный биосферный заповедник им. Н.Г. Шапошникова» не обладает полномочиями давать разрешение на регистрацию товарного знака «Родники Лаго-Наки»;

- также заявитель ходатайствует о переносе заседания коллегия на более позднее время, мотивируя тем, что необходимо представить дополнительные материалы.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- информационные материалы из сети Интернет – [13];
- копия письма ФГБУ «Кавказский государственный биосферный заповедник им. Н.Г. Шапошникова» – [14].

В удовлетворении ходатайства о переносе заявителю было отказано, ввиду того, что у заявителя было достаточно времени для предоставления дополнительных материалов, как при подаче возражения, так и на заседаниях коллегий (решение об отказе в государственной регистрации товарного знака принято Роспатентом 01.09.2015, возражение поступило 23.12.2015, заседание коллегий состоялись 10.05.2016, 13.07.2016).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (27.02.2014) подачи заявки №2014706141 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

В соответствии с положениями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Родники Лаго-Наки

Заявленное обозначение является словесным, выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям значения слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- родники – водный источник, ручей, текущий из глубины земли, ключ см. Толковый словарь на сайте <http://tolkslovar.ru/>;

- Лаго-Наки – (другие названия Лагонаки, Лагонакское нагорье) — это плато на Западном Кавказе, территория которого входит в Майкопский район Адыгеи и в Апшеронский район Краснодарского края. На Лаго-Наки берут свое начало реки Цица и Курджипс. В 1992 году высокогорные пастбища Лаго-Наки переданы Кавказскому заповеднику согласно Постановлению Правительства Республики Адыгея от 13.08.1992 за №234 «О передаче Кавказскому государственному биосферному заповеднику высокогорного пастбища Лагонаки, см. сайт <https://ru.wikipedia.org/>.

Обозначение «Родники Лаго-Наки» представляет собой сочетание слов, связанных между собой грамматически и семантически, смысловое значение которого определяется из значений, составляющих его слов, и определяется как источник природной воды, расположенный на плато Лаго-Наки.

Очевидно, что для заявленных товаров 32 класса МКТУ «вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые» обозначение «Родники Лаго-Наки» является прямой характеристикой: вода из природных источников, расположенных на территории Лаго-Наки.

Указанное подтверждается доводами заявителя, изложенными в возражении, и представленными материалами [12], согласно которым вода родников, расположенных на нагорье Лаго-Наки, используются для производства воды под обозначением «Родники Лаго-Наки».

Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что обозначение «Родники Лаго-Наки» для заявленных товаров 32 класса МКТУ указывает на место происхождения товаров. Поскольку заявленное обозначение состоит только из

обозначения, характеризующего товары, оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, так как любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Что касается представленных заявителем дополнительных материалов, которые, по его мнению, подтверждают широкое использование заявленного обозначения, то следует отметить следующее.

Договор водоснабжения и водоотведения [3] заключен в 2015 году, т.е. после даты приоритета заявки №2014706141.

Договоры поставки [4,8,9] касаются поставки оборудования, моющих средств, канцтоваров, т.е. не доказывают использование заявителем обозначения по заявке в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Сведения из сети Интернет, рекламный буклет [12] не содержит выходных данных, позволяющих соотнести указанные материалы с датой приоритета рассматриваемого знака. Кроме того, указанные материалы содержат информацию о питьевой воде под обозначениями, существенно отличающимися от словесного обозначения по заявке №2014706141, а именно включают дополнительные изобразительные элементы, в связи с чем не доказывают использование заявленного обозначения до даты приоритета заявки №2014706141.

С учетом изложенного коллегия приходит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование заявителем заявленного обозначения до даты его приоритета в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

В этой связи нет оснований считать, что рассматриваемое обозначение до даты приоритета приобрело различительную способность в результате его использования в отношении товаров, приведенных в перечне, и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Лаго-Наки».

Как было указано выше плато Лаго-Наки входит в состав Кавказского государственного биосферного заповедника, который имеет международное эталонное значение, как участок нетронутой природы. В 1979 году заповедник

получил статус биосферного и вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов, а в декабре 1999 году включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (объект №900), сведения сети Интернет сайт Википедия <http://ru.wikipedia.org>).

В этой связи заявленное обозначение в целом может рассматриваться как противоречащее общественным интересам, поскольку заявитель, по сути, претендует на исключительное право на использование в своем товарном знаке название местности, обладающей особыми природными ресурсами.

Для целей защиты и сохранности экосистемы подобных объектов согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 07 октября 1996 года №1168 «О символике государственных заповедников и национальных парков в Российской Федерации», предусмотрено выдача разрешений, касающихся использования соответствующих наименований объектов природного наследия Российской Федерации, дирекциями национальных парков и заповедников.

Заявитель, проинформированный в установленном порядке о необходимости предоставления соответствующего согласия компетентного лица на регистрацию заявленного обозначения, включающего словесный элемент «Лаго-Наки», в качестве товарного знака, данное согласие не представил (представленное письмо ФГБУ «Кавказский государственный биосферный заповедник им. Н.Г. Шапошникова» [14] не содержит разрешения на регистрацию товарного знака «Родники Лаго-Наки» на имя заявителя).

В сложившейся ситуации коллегия усматривает, что отсутствие соответствующего разрешения на использование словесного элемента «Лаго-Наки» в составе товарного знака на имя заявителя не согласуется с требованиями российского законодательства, и тем самым противоречит общественным интересам.

Что касается доводов заявителя о наличии ряда регистраций товарных знаков, в том числе и со словесным элементом «БАЙКАЛ», то необходимо отметить, что указанный факт не является основанием для государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке №2014706141,

поскольку экспертиза по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных документов.

Ввиду указанного выше, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак

ЛАГАНАКИ
LAGANAKI

по свидетельству №308490 с приоритетом от 16.03.2005 (срок действия регистрации продлен до 16.03.2025).

Противопоставленный товарный знак является словесным, состоящим из двух слов, выполненных заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения имеют разное количество слов, букв, гласных, согласных, что обуславливает различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Наличие у заявленного обозначения «Родники Лаго-Наки» смыслового значения и отсутствие такового у словесных элементов «ЛАГАНАКИ», «LAGANAKI» противопоставленного знака позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений (словесные элементы «ЛАГАНАКИ LAGANAKI» не являются лексическими единицами основных европейских языков и, следовательно, являются фантазийными, смысловое значение «Родники Лаго-Наки» как было указано выше определяется как водный источник, расположенный на плато Лаго-Наки).

Различие знаков также усиливается их визуальным несхождением, поскольку сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление за счет наличия в противопоставленном знаке словесного элемента, выполненного буквами латинского алфавита, а также использованием в написании заявленного обозначения

заглавных и строчных букв, в то время как противопоставленный знак выполнен только заглавными буквами.

С учетом изложенного коллегия полагает, что довод заявителя о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными, правомерен.

Анализ товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения, показал, что сопоставляемые товары однородны, так как относятся к одной родовой группе товаров «воды», имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Вместе с тем, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны в целом, то отсутствует возможность смешения потребителями однородных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Однако, как было указано выше, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 3(2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2015, изменить решение Роспатента от 01.09.2015 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2014706141 с учетом дополнительных оснований.