

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 03.09.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 220382, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хабаз», при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ХАБАЗ» по заявке №2000708487/50 с приоритетом от 14.04.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.09.2002 за № 220382 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Общества с ограниченной ответственностью Чернореченский пищекомбинат «ЗЭТ», 361300, Кабардино-Балкарская Респ., Урванский р-н, с. Черная речка, ул. Ленина, д. 1.

На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке в Роспатенте 01.04.2005 № 8529, обладателем исключительного права на товарный знак является Открытое акционерное общество «Каббалкресурсы», 360000, Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик, 8-й Промышленный пр-д, д. 3 (далее – правообладатель).

Согласно описанию заявленного обозначения, представленному в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано вымышленное слово «ХАБАЗ», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.09.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 220382 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- отсутствие различительной способности у товарного знака «ХАБАЗ», зарегистрированного под № 220382, обусловлено тем, что в настоящий момент действует регистрация № 90/1 на наименование места происхождения товара «Хабаз», а также регистрация № 335019 на этикетку со словесным элементом «Хабаз», в которой данный словесный элемент исключен из охраны;

- товарный знак «ХАБАЗ» воспроизводит название села в Зольском районе Кабардино-Балкарской республики, таким образом, являясь, по сути, указанием на место производства товаров, которое подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона, а в случае если заявитель не имеет отношения к данному месту производства товаров, то обозначение подпадает под действие пункта 3 статьи 6 Закона;

- владелец оспариваемой регистрации находится в г. Нальчик и тем самым вводит потребителей в заблуждение относительно места производства товаров или места нахождения его владельца;

- оспариваемый товарный знак лишен каких-либо различительных элементов, а у ОАО «Каббалкресурсы» нет никаких прав на НМПТ «ХАБАЗ», вследствие чего, положения пункта 1 статьи 7 Закона применимы в данной ситуации.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- распечатка изображения карты местности Зольского района на 1 л. [1];
- распечатка изображения карты местности Кисловодского района и расположения села Хабаз на 2 л. [2];
- сведения о регистрации НМПТ «ХАБАЗ» на 1 л. [3];
- письмо ОАО «КАББАЛКРЕСУРСЫ» № 161 от 30.05.2008 на 3 л. [4];
- сведения из Интернет с поисковой системы «Яндекс» на 8 л. [5];

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 03.09.2008 и о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, назначенной на 22.06.2009, уведомлением от 30.10.2008. На заседании коллегии правообладатель отсутствовал и своим правом представления отзыва на возражение не воспользовался.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.04.2000) поступления заявки № 2000708487/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Председателем Роспатента 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995 регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства.

В соответствии с пунктом 2.3 (1.5) Правил к обозначениям, указывающим на место производства или сбыта товаров, относятся, в частности, 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.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием.

В соответствии с требованиями пункта 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ХАБАЗ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29, при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для оспаривания предоставления правовой охраны исходя их законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. С учетом указанного разъяснения доводы возражения, основанные на положениях пунктов 1 и 3 и пункта 2 статьи 7 Закона в редакции Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ соотнесены Палатой по патентным спорам с правовой базой на дату подачи рассматриваемой заявки № 2000708487, и Палата по патентным спорам анализировала доводы возражения на предмет нарушения оспариваемой регистрацией требований положения абзаца шестого пункта 1 статьи 6 Закона, абзаца второго пункта 2 статьи 6 Закона, абзаца второго пункта 1 статьи 7 Закона.

Представленные лицом, подавшим возражение, источники информации позволяют установить следующее. Слово ХАБАЗ является географическим наименованием села [1]-[3], расположенного в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики. Указанное обозначение зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара – минеральная вода, следовательно, добываемая минеральная вода относится к категории товаров, качество, репутация и другие характеристики которых, зависят, главным образом, от их географического происхождения, от природных условий региона, в котором они произведены.

Известность минеральной воды «ХАБАЗ», добываемой из минерального источника на территории с. Хабаз, а также наличие географического объекта в данном регионе дают основания для вывода, что обозначение «ХАБАЗ» носит описательный характер и может быть воспринято потребителем, в случае маркировки заявителем своей продукции данным обозначением, как достоверные сведения о месте производства (розлива) товара или нахождения изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, поскольку правообладатель находится в г. Нальчик заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя ассоциативное представление об изготовителе и месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности.

Таким образом, регистрация № 220382 словесного товарного знака «ХАБАЗ» не удовлетворяет условиям государственной регистрации товарного знака, предусмотренным абзацем шестым пункта 1 статьи 6 Закона и пунктом 2 статьи 6 Закона.

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, Палата по патентным спорам отмечает, что оспаривание правовой охраны товарного знака по такому основанию по истечении пяти лет со дня публикации оспариваемого товарного знака законодательством не предусмотрено. В рассматриваемом случае на дату подачи возражения (03.09.2008) в Палату по патентным спорам установленный законодательством пятилетний срок оспаривания правовой охраны товарного знака со дня публикации (12.10.2002) истек. Таким образом, требования возражения в этой части являются необоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.09.2008 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 220382 полностью.