

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 24.09.2013, поданное ООО «Промбизнесгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703082, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012703082 с приоритетом от 07.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 09, 11, 21, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Газированная ВОДА», выполненным оригинальным шрифтом буквами кириллицы.

Роспатентом 06.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение состоит из словосочетания «Газированная вода», которое в целом, в силу своего семантического значения, (Газированная вода – прохладительный напиток из минеральной или обычной ароматизированной воды, насыщенной углекислым газом, см. <http://ru.wikipedia.org>)

является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью, указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг.

Кроме того, экспертизой отмечается, что основное внимание потребителя в заявленном обозначении акцентируется на словесном элементе, а использование шрифтового исполнения, в данном случае, не приносит дополнительной различительной способности.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.09.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что комбинированное обозначение «Газированная вода» выполнено в оригинальной шрифтовой манере, и именно графическое исполнение обозначения по заявке №2012703082 подлежит правовой охране. При этом, как отмечается в тексте возражения, предоставление правовой охраны заявленному обозначению не нарушает прав третьих лиц, поскольку оригинальность заявленного обозначения исключает возможность использования сходного до степени смешения обозначения в гражданском обороте.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012703082 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 06.09.2013, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2012703082 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №474747 с приоритетом от 14.09.2011, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05, 32 классов МКТУ на имя ООО «Ай Си Джи Технолоджи», 119270, Москва, Лужнецкая наб., 2/4, стр. 16.

Кроме того, в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ «домашняя или кухонная утварь и посуда» заявленное обозначение, включающее словесный элемент «Газированная вода», является ложным в отношении назначения товара, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, представил свои доводы в защиту регистрации товарного знака, которые сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 21 класса МКТУ следующим образом: «домашняя или кухонная утварь и посуда для воды», при этом, по мнению заявителя, маркировка заявленным обозначением указанных товаров потребителем будет восприниматься как указание на назначение посуды, и, следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель не считает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №474747 являются сходными до степени смешения;

- ранее в уведомлении экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 01.03.2013, товарный знак по свидетельству №474747 противопоставлялся в качестве сходного до степени смешения, однако, с учетом доводов заявителя, указанное противопоставление было снято;

- противопоставленный товарный знак представляет собой обозначение, состоящее из фантазийного словесного элемента «Газирь», не имеющего смыслового значения, и неохраняемого элемента «ВОДА»;

- именно отсутствие у словесного элемента «Газирь» смыслового значения способствует признанию заявленного обозначения «Газированная вода» и противопоставленного товарного знака несходными до степени смешения;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют визуальные отличия, обусловленные разной длиной и буквенным составом словесных элементов «Газированная» и «Газирь», в сравниваемых обозначениях используется разное цветовое исполнение, имеющееся сходство шрифтового исполнения сравниваемых обозначений не приводит к выводу о сходстве знаков до степени смешения в целом;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №474747 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «воды термальные; воды минеральные для медицинских целей», а также для товаров 32 класса МКТУ «воды; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков, а именно, газированной воды»;

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров и услуг, исключив из него товары, идентичные товарам противопоставленного товарного знака, что позволит исключить возможность появления в продаже одних и тех же товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

С учетом вышеизложенного, заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения по заявке №2012703082 в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ – автоматы торговые для продажи сладких газированных вод и напитков;

11 класс МКТУ – аппараты для охлаждения, приготовления, розлива газированных вод и напитков;

21 класс МКТУ – домашняя или кухонная утварь и посуда для воды;

32 класс МКТУ – сладкие газированные воды и напитки;

35 класс МКТУ – услуги по продаже сладких газированных вод и напитков, реклама сладких газированных вод и напитков.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (07.02.2012) поступления заявки №2011715059 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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.

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

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 1) представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

Заявленное обозначение  является комбинированным, включает словесный элемент «Газированная ВОДА», выполненный в оригинальной графической манере буквами кириллицы в красном цветовом исполнении. При этом

слова «Газированная» и «ВОДА» расположены друг под другом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг скорректированного перечня, а именно:

09 класс МКТУ – автоматы торговые для продажи сладких газированных вод и напитков;

11 класс МКТУ – аппараты для охлаждения, приготовления, розлива газированных вод и напитков;

21 класс МКТУ – домашняя или кухонная утварь и посуда для воды;

32 класс МКТУ – сладкие газированные воды и напитки;

35 класс МКТУ – услуги по продаже сладких газированных вод и напитков, реклама сладких газированных вод и напитков.

Словесный элемент «Газированная ВОДА» в силу своего смыслового значения (прохладительный напиток из минеральной или обычной ароматизированной воды, насыщенной углекислым газом, см. <http://ru.wikipedia.org>) является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг 09, 11, 21, 32, 35 классов МКТУ. Неохраноспособность словесного элемента «Газированная вода» заявителем не оспаривается.

В части доводов заявителя о наличии в заявленном обозначении оригинальной графики, придающей ему различительную способность, необходимо отметить, что коллегией Палаты по патентным спорам выявлен товарный знак по свидетельству №474747, который выполнен в сходной графической манере и является препятствием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №474747 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Газирь ВОДА», выполненные в оригинальной графической манере буквами кириллицы и расположенные на фоне прямоугольника зеленого цвета. При этом слова «Газирь» и «ВОДА» расположены друг под другом. Словесный элемент «ВОДА» исключен из

самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №474747 предоставлена в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Заявленное обозначение ^{Газированная} **ВОДА** и противопоставленный товарный знак 

производят одинаковое общее зрительное впечатление, обусловленное сходством используемых при их исполнении шрифтов, а, кроме того, входящие в состав сравниваемых обозначений словесные элементы в оригинальной графике имеют одинаковое композиционное расположение. Так, находящиеся в верхней части знаков словесные элементы «Газированная» и «Газирь» выполнены шрифтом, имитирующим рукописный, при этом их начальные части «Газир» являются тождественными. Расположенные в нижней части сравниваемых знаков словесные элементы «ВОДА» также выполнены в сходном шрифтовом исполнении, обусловленном одинаковой формой букв и их стилизацией под трафаретную надпись с горизонтальными полосами на поверхности букв. Наличие в сравниваемых знаках разного цветового исполнения не влияет на общее зрительное впечатление при их восприятии.

Анализ перечней товаров 32 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что товары заявленного обозначения и противопоставленного обозначения – «сладкие газированные воды и напитки» и «воды», являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, одни и те же места и условия реализации. Однородность товаров 32 класса МКТУ сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Товары 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака также однородны товарам и услугам 09, 11, 21 и 35 классов МКТУ, связанным с продвижением товаров 32 класса МКТУ «газированные воды и напитки».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №474747 и однородность товаров и услуг, предназначенных для их маркировки, обуславливают вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений в гражданском обороте друг с другом, а, следовательно, о сходстве до степени смешения в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов коллегии Палаты по патентным спорам о ложности заявленного обозначения «Газированная вода» в отношении части заявленных товаров, то необходимо отметить, что с учетом ограничения заявленного перечня товаров 21 класса МКТУ товарами «домашняя или кухонная утварь и посуда для воды» основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в настоящее время отсутствуют.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.09.2013, изменить решение Роспатента от 06.09.2013 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2012703082 с учетом дополнительных оснований.