

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 02.06.2011. Данное возражение подано ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009723938/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009723938/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «ПРОДУКЦИЯ ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО», «Липецкая» с приоритетом от 29.09.2009 была подана на имя заявителя в отношении товара 32 класса МКТУ: «минеральная вода».

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительный элемент представлен в виде прямоугольника, в центральной части которого расположен вытянутый по вертикали незаконченный в нижней части овал, внутри которого изображен памятник идущего мужчины и массивного постамента с выступающими по бокам частями. В нижней части овала расположено слово «Липецкая». Указанные элементы выполнены на фоне заснеженных верхушек гор. Снизу и сверху этикетка окаймлена полосами более темного цвета, на верхней из которых расположены надпись «ПРОДУКЦИЯ ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО» и стилизованное дерево в прямоугольнике с закругленными нижними углами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.03.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009723938/50 для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, обоснованном тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения ранее зарегистрированным на имя другого лица (ОАО «Компания Росинка») товарным знаком по свидетельству № 312577, приоритет 01.04.2005, товары 32 класса МКТУ {1}.

Также в заключении указано, что все словесные элементы являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью. Кроме того, элемент «Липецкая» может быть включен в состав знака в качестве неохраемого элемента, поскольку заявитель имеет исключительное право использования наименования места происхождения товара «ЛИПЕЦКАЯ» по свидетельству № 41/04.

В палату по патентным спорам 02.06.2011 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009723938/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, поскольку производят различное общее зрительное впечатление и обладают различными семантическими значениями из-за различных центральных (доминирующих) элементов знаков (изображения колонны-пирамиды и памятника на постаменте). Фонетически знаки также различаются, ввиду наличия в заявленном обозначении дополнительных словесных элементов;

- несмотря на то, что словесные элементы знака являются неохранными, элемент «ЛИПЕЦКПИВО» неизменно используется уже более 15 лет на всех видах своей продукции, в качестве вывески на заводе, в документообороте, что

свидетельствует о том, что указанный элемент приобрел различительную способность в результате интенсивного использования заявителем;

- остальные элементы знаков (изображения гор и облаков, цветовая гамма) символизируют экологическую чистоту и природное происхождение воды и являются характерными для обозначения товаров данной группы. В подтверждение указанного можно привести множество примеров (даны номера свидетельств 20 товарных знаков);

- о возможности регистрации заявленного обозначения свидетельствуют также экспертные заключения по вопросу наличия/отсутствия сходства до степени смешения этикеток, содержащих сравниваемые обозначения (заключения выполнены независимыми патентными поверенными Российской Федерации Болотиным Н.Б., Петровой Л.К., Оськиной Т.Б., Григорьевой А.В.). Согласно указанным заключениям изображение архитектурных форм принципиально различное, вследствие чего потребитель не сможет совершить ошибку при выборе товара. Аналогичные выводы содержатся и в результатах социологического опроса;

- отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых обозначений уже установлено судами различных инстанций Липецкой, Воронежской и Брянской областей. Суды подробно рассматривали указанный вопрос с учетом заключений вышеперечисленных патентных поверенных. Также судами было принято во внимание полученное заявителем разрешение на использование памятника в заявленном обозначении.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки: заявки № 2009723938/50, свидетельств № 0041 (41/1, 41/3, 41/5) [1];
- переписка на стадии экспертизы [2];
- уставные документы ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО» [3];
- фотографии завода «ЛИПЕЦКПИВО» [4];

- копии материалов по взаимоотношениям с ООО «Пластима» [5];
- копия сертификата соответствия [6];
- распечатка прайс-листа [7];
- копии материалов договоров поставки: № 8-05-12 от 01.08.2005, № 2405 от 21.03.2007, № 3368 от 24.07.2008 [8];
- распечатки из сети Интернет [9];
- копии дипломов [10];
- копии материалов о городе Липецке [11];
- распечатки свидетельств №№: 376577, 220955, 212529, 187652, 257424, 342718, 281438, 373758, 202946, 221223, 190429, 200885, 293314, 336355, 303728, 363125, 311451, 298406, 332718, 72810, 253032 [12];
- копии материалов экспертных заключений: Болотина Н.Б., Храмова Д.Ю., Петровой Л.К., Оськиной Т.Б., Григорьевой А.В. [13];
- копия письма главы Администрации города Липецка [14];
- копия материалов аналитического отчета по итогам социологического опроса потребителей, 2009 [15];
- копия информационного поиска в АС «Товарные знаки РФ» [16];
- копия решения Арбитражного суда Липецкой области от 19.02.2010 по делу № А36-4366/2009 [17];
- копия постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, г. Воронеж, от 17.06.2010 по делу № А36-4366/2009 [18];
- копия постановления Федерального арбитражного суда центрального округа, г. Брянск от 02.11.2010 по делу № А36-4366/2009 [19];
- копии материалов авторского договора [20].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (29.09.2009) заявки №2009723938/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, 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; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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), (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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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 Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохранный 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку. В центре этикетки на фоне заснеженных

верхушек гор выполнен изобразительный элемент в виде вертикально-ориентированного овала, внутри которого изображен памятник Петру I на роstralной колонне. На нижнюю часть овала наложен словесный элемент «Липецкая», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Л» - заглавная. В верхней части этикетки размещена надпись «ПРОДУКЦИЯ ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Между элементами «ПРОДУКЦИЯ» и «ЗАО» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного дерева в прямоугольнике с закругленными нижними углами. Правовая охрана обозначению испрашивается в голубом, белом, синем, светло-сером, темно-сером и сером цветовом сочетании в отношении товара 32 класса МКТУ: «минеральная вода».

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку. В центре этикетки на фоне заснеженных верхушек гор и облаков выполнен изобразительный элемент в виде вертикально-ориентированного овала, внутри которого расположено стилизованное изображение монумента в форме сильно вытянутой треугольной пирамиды. На нижнюю часть овала наложен словесный элемент «Липецкая», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «Л» - заглавная. Под словом «Липецкая» в два ряда размещены элементы «газированная минеральная» и «ВОДА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, сером, тёмно-сером, синем, тёмно-синем, голубом и чёрном цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ: минеральные и газированные воды (все слова являются неохраняемыми элементами).

Анализ материалов возражения показал следующее.

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что в решении Арбитражного суда Липецкой области от 19.02.2010 по делу № А36-4366/2009 (далее – решение суда) указано на то, что с учетом неохраноспособности

словесных элементов сравниваемых обозначений «... под доминирующими (основными) элементами правомерно и обоснованно признаны изображения памятников, поскольку они расположены в центре обозначений... Кроме того, сравниваемые обозначения имеют и другие отличия, не позволяющие признать их сходными до степени смешения: наличие окантовки и изобразительного элемента в виде дерева в прямоугольнике, различная цветовая гамма (наличие/отсутствие красной окантовки)...». В этой связи суд пришел к следующему выводу: «... суд не усматривает сходства до степени смешения товарного знака № 312577 и этикетки (заявленное обозначение)».

Таким образом, с учетом фактов, установленных в решении суда, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком {1}.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает следующие обстоятельства.

Заявленное обозначение содержит элементы «ПРОДУКЦИЯ», «ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО», «Липецкая», в отношении которых необходимо отметить следующее.

Элемент «Липецкая» воспроизводит наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) «ЛИПЕЦКАЯ» (свидетельство № 41), правовая охрана которому предоставлена в отношении товара «минеральная вода». У заявителя имеется право пользования указанным НМПТ – свидетельство № 41/04. В этой связи элемент «Липецкая» может быть включен в состав товарного знака как неохраняемый элемент (пункт 7 статьи 1483 Кодекса).

Элементы «ПРОДУКЦИЯ», «ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО» не обладают различительной способностью, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что заявленное обозначение содержит элемент, однозначно воспринимаемый в качестве фирменного наименования – «ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО»»,

за счет указания на организационно-правовую форму. Довод о том, что фирменное наименование приобрело характер товарного знака материалами дела не доказано.

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

удовлетворить возражение от 02.06.2011, отменить решение Роспатента от 29.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009723938/50 в отношении товара 32 класса МКТУ: «минеральная вода».