

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения

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, рассмотрела возражение от 29.10.2013, 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 № 2012710130, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012710130 с приоритетом от 02.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖИВОЙ РОДНИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 30.07.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710130 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный

элемент «Родник» (свидетельства №№ 384977, 384976, 386018, 329638, 129730/1ⁱ, имеющими более ранние приоритеты и принадлежащими ООО «Интеллектуальное право», г. Самара.

В возражении, поступившем 29.10.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- с учетом лексических значений слова «ЖИВОЙ», его добавление к различным существительным меняет их различительную способность, что подтверждается существующими регистрациями товарных знаков, в частности: «ЖИВЫЕ СЛАДОСТИ», «ЖИВАЯ ЯГОДА», «ЖИВОЙ КОФЕ», «ЖИВОЕ МАСЛО», «ЖИВОЙ ХЛЕБ», «ЖИВОЙ ЧАЙ», «ЖИВЫЕ СОКИ» (свидетельства №№ 458959, 280402, 343370, 206166, 244678, 422572, 452284);

- существует также большое количество товарных знаков, в составе которых имеется слово «РОДНИК»: «ЧУДО РОДНИК», «ХРУСТАЛЬНЫЙ РОДНИК», «УССУРИЙСКИЙ РОДНИК», «УГРЕШСКИЙ РОДНИК»ⁱⁱ, «УРАЛЬСКИЙ РОДНИК»ⁱⁱ, «СЧАСТЛИВЫЙ РОДНИК», «СЕРЕБРЯНЫЙ РОДНИК», «СЕВЕРНЫЙ РОДНИК», «РОДНИК СИБИРИ», «РОДНИК ПРИКАМЬЯ», «РОДНИК ЖИЗНИ», «РОДНИК АЛТАЯ»ⁱⁱ, «РОДНИК БЕЛОГОРЬЯ», «НИКОЛЬСКИЙ РОДНИК», «МОНАСТЫРСКИЙ РОДНИК»ⁱⁱ, «КРЕЩЕНСКИЙ РОДНИК», «КАРЕЛЬСКИЙ РОДНИК», «ЗАВЕТНЫЙ РОДНИК», «ЖИВОНОСНЫЙ РОДНИК», «ДИВЕЕВСКИЙ РОДНИК», «БУТУРЛИНСКИЙ РОДНИК», «ЯСНОПОЛНЯНСКИЙ РОДНИК»ⁱⁱ, «ЧИМЕЕВСКИЙ СВЯТОЙ РОДНИК», «TSARSKI RODNIK»ⁱⁱ (свидетельства №№ 441443, 255381, 163350ⁱⁱⁱ, 460680, 262326, 226118, 471332, 174083, 387486, 357913, 200317, 377522, 363125, 276041, 220283, 226282, 284378^{iv}, 384085, 473054^v, 183226, 305226, 189823, 250995, 318141, 286464);

- вывод экспертизы о том, что именно заявленное обозначение «ЖИВОЙ РОДНИК» сходно с обозначением «РОДНИК» не поддается никакой логике;

ⁱ в решении Роспатента по техническим причинам указан № 129730

ⁱⁱ регистрации прекратили действие

ⁱⁱⁱ в возражении ошибочно указан № 441443

^{iv} в возражении ошибочно указан № 284387

^v в возражении ошибочно указан № 345368

- регистрацию нельзя было бы признать правомерной в том случае, если дополнительное слово не изменяло бы семантику слова «РОДНИК», например, «НАСТОЯЩИЙ РОДНИК», «ОБЫКНОВЕННЫЙ РОДНИК», «ВОДНЫЙ РОДНИК», «ПРИРОДНЫЙ РОДНИК», «ЕСТЕСТВЕННЫЙ РОДНИК» и т.д.;

- семантика заявленного обозначения «ЖИВОЙ РОДНИК» существенно отличается от семантики обозначения «РОДНИК», а отсутствие сходства до степени смешения по визуальному и фонетическому признакам не вызывает сомнений, в связи с чем заявленному обозначению следует предоставить правовую охрану для всех заявленных товаров;

- сходство до степени смешения обозначений «РОДНИК» и «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК» было предметом рассмотрения в палате по патентным спорам, в заключении коллегии указано, что эти обозначения не сходны до степени смешения, при этом обозначения «ЖИВОЙ РОДНИК» и «РОДНИК» между собой значительно более различны, чем обозначения «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК» и «РОДНИК».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2012710130 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (02.04.2012) поступления заявки № 2012710130 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).

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.

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

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

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖИВОЙ РОДНИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710130 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 384977 [1], 384976 [2], 386018 [3], 329638 [4], 129730/1 [5] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «Родник» [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Rodnik» [2] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и включает в свой состав словесный элемент «Родник», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Родник» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [5] является комбинированным и включает в свой состав словесный элемент «РОДНИК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с подчеркиванием центральной части слова.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что они включают идентичные или однородные товары 32 и 33 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [5] установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного словесного элемента «РОДНИК» («Родник» – водный источник, текущий из глубины земли, ключ, см. он-лайн словари <http://slovari.yandex.ru>), несущего основную индивидуализирующую нагрузку, исключительные права на который в отношении однородных товаров принадлежат ООО «Интеллектуальное право».

Входящее в состав заявленного обозначения прилагательное «ЖИВОЙ» в соответствии с Толковым словарем Ефремовой (<http://enc-dic.com/efremova/ZHivoj-24060.html>) имеет следующие значения:

«Живой» – 1) такой, который живет, в ком есть жизнь; разг. – не засохший, не увядший (о растительности); 2) обладающий жизнью, одушевленный; 3) реально подлинно существующий; обладающий всеми признаками жизни, производящий впечатление существующего в действительной жизни; производящий впечатление подлинного; 4) перен. – полный жизненной энергии, подвижности; выражающий

жизненную энергию, подвижность; деятельный, активный, оживленный, бойкий; выразительный, яркий; 5) перен. Разг. – отвечающий реальным потребностям социальной жизни; 6) воплощенный в человеке, принявший облик живого существа; перен. – образуемый, защищаемый чем-либо, обладающим жизнью; 7) перен. – сильно переживаемый, остро чувствуемый; 8) перен. – живительный, оживляющий; 9) состоящий из людей, животных или растений, образуемый ими; принадлежащий к животному или растительному миру, органический.

Таким образом, с учетом изложенных выше лексических значений слов заявленного обозначения, представляющего собой словосочетание, прилагательное «ЖИВОЙ» может использоваться в переносном смысле в качестве художественной характеристики водного источника. Вопреки утверждению заявителя, добавление данного прилагательного не приводит к возникновению иных ассоциаций в сравнении с теми, которые возникают при восприятии слова «РОДНИК».

Приведенные в возражении примеры товарных знаков со словесным элементом «ЖИВОЙ» (см. выше по тексту) построены по иному принципу, так как включают простые наименования товаров, которые сами по себе не способны индивидуализировать одноименные товары. В данном случае товарный знак «РОДНИК» иного лица полностью включен в состав заявленного обозначения.

Кроме того, необходимо отметить, что указанный словесный элемент «РОДНИК» положен в основу серии принадлежащих ООО «Интеллектуальное право» товарных знаков, включающей, кроме вышеупомянутых регистраций [1] – [5], также иные товарные знаки, в частности «РОДНИК БРИЛЛИАНТ» (свидетельства №№ 195687, 398796), «РОДНИК ИЗУМРУД» (свидетельства №№ 195341, 394640), «ГОРНЫЙ РОДНИК» (свидетельства №№ 200947, 410152), «САМАРСКИЙ РОДНИК» (свидетельство № 322692), «ЗОЛОТОЙ РОДНИК» (свидетельство № 301761), «ЛЕДЯНОЙ РОДНИК» (свидетельство № 355418), «ГРАФСКИЙ РОДНИК» (свидетельство № 378895). В этой связи заявленное обозначение «ЖИВОЙ РОДНИК» будет восприниматься как один из знаков серии, принадлежащей иному лицу, что приводит к выводу о возможности их смешения.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [5] в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В этой связи выводы, изложенные в решении Роспатента от 30.07.2013 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки № 2012710130 товаров 32 и 33 классов МКТУ, являются правомерными.

Также коллегия отмечает, что большинство приведенных в возражении товарных знаков иных лиц, включающих словосочетания со словесным элементом «РОДНИК», правовая охрана которых действует, включает некое географическое указание (Уссурийск, Сибирь, Прикамье, Алтай, Белогорье, Никольск, Карелия, Дивеево) или существенно меняющий семантику словесный элемент (чудо, жизни). В связи с этим существование данных регистраций не может служить основанием для вывода о том, что любое слово, добавляемое к слову «РОДНИК», меняет его восприятие.

В отношении указания заявителя на решение Роспатента в отношении товарного знака «КРИСТАЛЬНЫЙ РОДНИК», зарегистрированного по заявке № 2010716280, необходимо отметить, что, исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса, палата по патентным спорам рассматривает возражения в административном порядке. При этом в российской правовой системе административный прецедент не является источником права. Каждый знак индивидуален, и возможность регистрации оценивается отдельно по каждой заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2013.