

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2015, поданное ООО «Ярошенко и Компания», г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013731257 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013731257, поданной 10.09.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 02, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «коричневый, светло-коричневый, красно-коричневый, серый, черный, синий, голубой, белый».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



. Словесные элементы «МУМИЁ, очищенное, Алтай» написаны в три строки оригинальным шрифтом. Изобразительные элементы представлены прямоугольником, одна из вертикальных сторон которого является вогнутой линией, а также горным пейзажем в дымке в виде композиции из двух частей.

Решение Роспатента от 29.07.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013731257 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком:

АЛТАЙ

- АЛТАИ [2], зарегистрированным ранее на ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», Ленинградская обл., п. Щеглово в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ по свидетельству № 513432 (приоритет от 21.09.2005);

- словесные элементы «МУМИЁ, очищенное, Алтай» являются неохранными согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, свойства и назначение товаров, а также на их место происхождения и местонахождение изготовителя товаров;

- согласно сайтам сети Интернет (<http://www.rlsnet.ru/>; <http://altaymix.ru>; <http://www.enevita.ru>; <http://sachera-med.ru/mumie/>; <http://mumye.ru/>; <http://altaipower.com/>; <http://мумие-алтайское.рф/> и другие) очищенное мумиё с Алтая используется различными производителями товаров, однородных заявленным товарам (например, БАДов, натуральных паст для лечебных и косметологических целей и т.д.);

- заявителем не представлено документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения [1] в отношении испрашиваемых товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 23.09.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.07.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем было направлено возражение против предоставления правовой охраны противопоставленного товарного знака [2], который включает в себя географическое название «АЛТАЙ»;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] вводит потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, так как место нахождения правообладателя знака [2] - Ленинградская область;

- товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [2], представляют собой пищевые добавки (в том числе, для медицинских целей), которые производятся из растительного сырья;
- заявитель находится на территории Алтайского края и производит продукцию из сырья Алтая и размещает на своих этикетках название «АЛТАЙ»;
- заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «МУМИЁ очищенное» заявленного обозначения [1];
- заявитель возражает против отнесения словесного элемента «АЛТАЙ» заявленного обозначения [1] к неохраноспособным элементам;
- на территории Алтайского края десятки компаний выпускают эликсиры, бальзамы и другие пищевые добавки, в обозначении которых с целью узнаваемости алтайской продукции отражена их принадлежность к данному региону, который славится многообразием и уникальностью растительного сырья и экологической чистотой места их произрастания.

На основании изложенного в возражении, поступившем 23.09.2015, изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 02, 05 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «МУМИЁ очищенное».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения, поступившего 23.09.2015, были приложены копии следующих материалов:

- решения Роспатента – [3];
- свидетельства на товарный знак [2] - [4];
- возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку [2] - [5];
- уведомления о принятии возражения, поступившего 23.09.2015, к рассмотрению - [6];
- сведений о продукции, выпускаемой ЗАО ФП «Мелиген» - [7].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 18.01.2016, отсутствовал. Вместе с тем, 19.01.2016 от заявителя поступила корреспонденция, а именно, копия заключения по результатам

рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны противопоставленного товарного знака [2].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения, поступившего 23.09.2015, убедительными в части.

В соответствии с пунктом 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.

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 подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров; указания материала или состава сырья; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные, в частности, в подпункте 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Согласно пункту 2.3. Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Изобразительные элементы представлены стилизованным изображением гор, покрытых снегом, а также прямоугольником с вогнутой стороной, расположенным вертикально. Словесные элементы «Алтай», «МУМИЁ очищенное» выполнены буквами русского алфавита в три строки. Элемент «Алтай» исполнен оригинальным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчные. Элемент «МУМИЁ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами, элемент «очищенное» исполнен стандартным шрифтом строчными буквами. Словесные элементы «Алтай», «МУМИЁ очищенное» расположены в верхней части заявленного обозначения [1]. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 02 класса МКТУ «мастики [природные смолы]; смолы природные необработанные», 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые» в цветовом сочетании: «коричневый, светло-коричневый, красно-коричневый, серый, черный, синий, голубой, белый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

АЛТАЙ
ALTAI

Противопоставленный товарный знак АЛТАЙ ALTAI [2] по свидетельству № 513432 (приоритет от 21.09.2005) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана товарного знака [2] действовала в отношении товаров 05 класса МКТУ «биологические препараты, пищевые добавки для медицинских целей,

минеральные пищевые добавки, кормовые добавки для медицинских целей».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал тождество звучания словесных элементов «Алтай» / «ALTAI».

Анализ источников информации, представляющих собой, в том числе электронные словари (<https://ru.wikipedia.org/wiki>; <http://www.bigcountry.ru>; Большая энциклопедия: в 62 томах. Т. 2. – SunFix Limited, 2004, Издательство: «ТЕРРА», 2006, стр. № 296-303), показал, что словесный элемент «АЛТАЙ» представляет собой название Республики – субъекта Российской Федерации, входящего в Сибирский федеральный округ. Площадь составляет 92,6 тыс. кв. км., население – 202,9 тыс. человек. Административно-территориальное устройство – 10 районов, 1 город. Столица субъекта – г. Горно-Алтайск. На северо-западе Республика Алтай граничит с Алтайским краем РФ, на востоке – с Республикой Тува и Республикой Хакасия РФ, на северо-востоке – с Кемеровской областью РФ, на юго-западе – с Республикой Казахстан, на юге – с Китайской Народной Республикой и Монголией. На территории Горного Алтая произрастают более 2 000 видов растений, 200 из которых встречаются только здесь. Преобладают хвойные породы деревьев. Из лиственных пород наиболее распространены береза, осина, тополь. Среди кустарников лесного пояса выделяются маральник даурский, можжевельник, жимолость, рябина, крыжовник, малина и др. Здесь произрастают свыше 40 видов дикорастущих плодово-ягодных растений, к тому же – многие виды ценных лекарственных растений.

В переводе с французского, немецкого языков на русский язык словесный элемент «ALTAI» противопоставленного товарного знака [2] означает: Алтай (см. <http://yandex.slovari.ru>).

Таким образом, сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они объединены подобием заложенных в

обозначениях идей: «Алтай» - географическое название, что также отмечено заявителем в материалах возражения, поступившего 23.09.2015.

Визуальное сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено использованием при написании словесных элементов «Алтай» букв русского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленный товар «добавки минеральные пищевые», указанный в перечне заявленного обозначения [1], совпадает с товаром 05 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2]. Товар 05 класса МКТУ «добавки пищевые» заявленного обозначения [1] представляет собой родовое понятие по отношению к товарам 05 класса МКТУ «пищевые добавки для медицинских целей, минеральные пищевые добавки, кормовые добавки для медицинских целей», указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2]. При этом сравниваемые товары 05 класса МКТУ имеют общее назначение (для лечения, профилактики), круг потребителей, условия сбыта (через аптечные сети, оптом и в розницу), находятся в одном сегменте рынка, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены следующие обстоятельства.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 30.12.2015. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.12.2015.

Указанное обстоятельство снимает основание о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «МУМИЁ очищенное» не соответствует критериям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары 02, 05 классов МКТУ, так как в силу своего смыслового содержания указывает на свойства, состав товаров 02, 05 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Как указывалось выше, словесный элемент «Алтай» представляет собой географическое название. Алтайский край считается самым экологически чистым регионом. Общеизвестным фактом является и то, что дарами Алтая, в производстве которых используются алтайские лечебные травы, собранные на территории уникальных природных заповедников, являются биологически активные добавки, бальзамы, мед, эликсиры, сиропы, продукты пчеловодства, косметика, эфирные масла и т.д. Необходимо отметить, что информация об Алтае как географическом названии края, богатого природным растительным сырьем, заявителем в материалах возражения, поступившего 23.09.2015, не отрицался.

Из анализа заявленного перечня товаров 02, 05 классов МКТУ заявленного обозначения [1] следует, что сырьем для изготовления этих товаров могут служить компоненты, местом происхождения которых является Алтай.

Заявителем в материалах настоящего возражения также упомянуто, что «на территории Алтайского края десятки компаний выпускают эликсиры, бальзамы и другие пищевые добавки, в обозначении которых с целью узнаваемости алтайской продукции отражена принадлежность к данному региону, который славится многообразием и уникальностью растительного сырья и экологической чистотой места их произрастания». Сведения о различных производителях с Алтая товаров, однородных заявленным, например, БАДов, также были приведены экспертизой в решении Роспатента.

В связи с изложенными данными коллегия полагает, что словесный элемент «Алтай» заявленного обозначения [1] для маркировки заявленных товаров 02, 05 классов МКТУ должен быть свободным для использования различными

производителями товаров, качество и характеристики которых связаны с особенностями и природными условиями Алтая.

Таким образом, отнесение экспертизой элементов «МУМИЁ очищенное», «Алтай» к неохраноспособным в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным. При этом неохраноспособные элементы «МУМИЁ очищенное», «Алтай» не занимают в заявленном обозначении [1] доминирующего положения, поэтому ему может быть предоставлена правовая охрана с указанием всех словесных элементов в качестве неохраняемых.

Заявителем не представлены документы, опровергающие вышеизложенные доводы коллегии, в том числе подтверждающие приобретение заявленным обозначением [1] различительной способности в отношении испрашиваемых товаров 02, 05 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2015, изменить решение Роспатента от 29.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013731257.