

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 05.07.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ИП Колесниковым А.Г., Оренбургская обл., г. Новотроицк (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 616358, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2015725346 с приоритетом от 13.08.2015 зарегистрирован 16.05.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 616358 на имя ООО «РАНОВА-ПОКРОВСКАЯ», Владимирская обл., г. Покров (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 32, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, голубой, тёмно-голубой, салатовый, зелёный, темно-зелёный, жёлтый, красный, голубовато-зеленоватый, сиреневато-голубоватый, сизо-сиреневатый, серовато-бирюзовый, тёмно-серый, чёрный». Словесные элементы «Вода минеральная питьевая столовая с серебром» являются неохраняемыми. Срок действия регистрации – до 13.08.2025.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение – этикетка. Над словесным элементом «ПОКРОВСКАЯ», выполненным

стилизованным шрифтом, выполнены изобразительные элементы в виде стилизованного изображения розетки листьев с капельками воды, желтая лента с овалом в центре, в котором изображена колокольня храма, стоящего среди деревьев.

В поступившем 05.07.2017 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 616358 (1), зарегистрированный в отношении товаров 32 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком

Покровская

по свидетельству № 586234, приоритет от 25.02.2015 (2), право на который возникли ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным противопоставленным товарным знаком (2) на основании наличия фонетического, семантического и графического сходства;

- слова «вода минеральная питьевая столовая с серебром» являются неохраняемым элементом. Сравниваемые охраняемые элементы «Покровская» (2) и «ПОКРОВСКАЯ» (1) - тождественны;

- часть сравниваемых товаров 32 класса МКТУ идентична («минеральные воды»), что создает у потребителя представление, что он покупает товар одного и того же производителя;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку является правообладателем противопоставленного товарного знака (2). Как индивидуальный предприниматель с 16.05.2001 г. Колесников А.Г. сделал все необходимые приготовления и организовал процесс производства и изготовления вод и напитков, вложил значительные денежные средства на разработку скважины, испытания проб воды, получил необходимые документы, подтверждающие целебные свойства воды;

- в результате многочисленных испытаний проб воды было установлено, что вода относится к минеральной природной питьевой столовой воде и может являться

основой для промышленного розлива, как в газированном, так и негазированном виде, а также использоваться как основа для создания различных безалкогольных напитков, соков, концентратов и т.п.;

- были разработаны Технические условия № 9185-001-68222663-15 «Вода минеральная питьевая столовая «Покровская», газированная и негазированная», проведены испытания тары, создан дизайн этикеток, в сжатые сроки возведен цех с новым современным оборудованием и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, является реальным производителем. Основным видом деятельности является «Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках»;

- товар поставляется в многочисленные торговые точки и сети на территории Российской Федерации и пользуется стабильным спросом, потребитель знает, что производителем минеральной воды «Покровская» является лицо, подавшее возражение;

- минеральная вода, маркируемая обозначением «Покровская» лица, подавшего возражение, была представлена на различных конкурсах: как регионального, так и федерального уровней, и получила высокую оценку путем присуждения различных наград.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 616358 (1) в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г. – (3);

- свидетельство ИП Колесникова А.Г. на товарный знак «Покровская» № 586234 – (4);

- официальная публикация информации о регистрации товарного знака «ПОКРОВСКАЯ» по свидетельству № 616358 с сайта ФИПС (копия распечатки с сайта) – (5);

- диплом лауреата областного конкурса «Лидер качества Оренбуржья-2016» вода минеральная питьевая столовая «Покровская» газированная – (6);
- диплом победителя областного конкурса «Лидер качества Оренбуржья-2016» в номинации «Новинка года» вода минеральная питьевая столовая «Покровская» негазированная – (7);
- диплом № 2016560100601 конкурса «100 лучших товаров России» вода минеральная питьевая столовая «Покровская» негазированная и газированная, г. Москва 2016 г. – (8);
- лицензия на использование недрами, серия ОРБ № 02707 вид лицензии ВЭ от 24.07.2013 г. – (9);
- санитарно-эпидемиологические заключения от 28.03.2013 г., 03.06.2013 г., 04.07.2014 г., 29.01.2015 г. – (10);
- декларация о соответствии Таможенного Союза от 08.10.2015 г. – (11).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 05.07.2017 возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- правообладатель зарегистрирован в городе Покров 16.08.1999 года и входит в группу компаний «ПОКРОВСКАЯ» (далее - ГК), в которую также входят юридические лица, имеющие общих учредителей и ведущие совместный бизнес: ООО «РАНОВА-ПОКРОВА» (Марченко Михаил Павлович, Савельев Николай Константинович), ООО «РАНОВА-ПОКРОВСКАЯ» (Омельченко Станислав Григорьевич), ООО «Управляющая Компания «ПОКРОВСКАЯ» (Бывшев Владимир Иванович, Марченко Михаил Павлович, Омельченко Станислав Григорьевич) и т.д.;
- ООО «Управляющая компания Покровская» и другие компании ГК создавались на базе некогда известного Покровского пищевого комбината, история которого насчитывала около 60 лет в советское время. Покровский пищевой комбинат славился высоким качеством своей продукции - кондитерские изделия, вино, пиво, напитки и т.д.;
- залогом качества напитков Покровского пищевого комбината была вода из собственной артезианской скважины;
- словесный элемент «ПОКРОВСКАЯ» является частью фирменного наименования правообладателя товарного знака с 1999 года, словесный товарный знак

«ПОКРОВСКАЯ» принадлежал юридическим лицам, входящим в ГК «ПОКРОВСКАЯ» с 2002 по 2012 годы;

- в 2012 году из-за нерадивости юристов «Управляющей Компании ПОКРОВСКАЯ», срок действия регистрации «ПОКРОВСКАЯ» (свидетельство № 264629, приоритет от 18.04.2002) в отношении товара 32 класса МКТУ «воды» не был вовремя продлён;
- выпуск и реализация минеральной воды «ПОКРОВСКАЯ» начался на новом оборудовании в 2000 году, вода добывается из скважины, расположенной в г. Покров Владимирской области в экологически чистом районе с глубины 100 метров;
- в настоящее время пивоваренный завод ООО «РАНОВА-ПОКРОВСКАЯ» выпускает семь сортов живого пива на основе минеральной столовой воды «Покровская»: светлое, полутёмное, чёрное, зелёное, пшеничное, тёмное и копчёное. Продукция широко представлена в г. Москве и Московской области, а также в регионах: Владимир, Брянск, Калуга, Нижний Новгород, Иваново, Смоленск;
- кроме оспариваемого товарного знака ООО «РАНОВА-ПОКРОВСКАЯ» является правообладателем товарных знаков в отношении товаров 32 класса МКТУ по свидетельствам №№ 36796, 595241;
- фактически, словесное обозначение «ПОКРОВСКАЯ», является коммерческим обозначением, используемым юридическими лицами, входящими в ГК «ПОКРОВСКАЯ» с 2002 года.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- копия свидетельства на товарный знак «ПОКРОВСКАЯ» по свидетельству № 264629 с приложениями и уведомлениями – (12);
- выписка из Госреестра в отношении свидетельства № 264629 – (13);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РАНОВА-ПОКРОВСКАЯ» – (14);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Управляющая Компания ПОКРОВСКАЯ» – (15);
- копия устава ООО «Управляющая Компания ПОКРОВСКАЯ» – (16);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Универсальная Компания ПОКРОВСКАЯ» – (17);

- копия лицензии ВЛМ № 51022 ВЭ на имя ООО «РАНОВА-ПОКРОВСКАЯ» на право пользования недрами от 10.11.2000 года с продлением пользования до 01.05.2020 г. – (18);
- копия договора № 2 аренды нежилого помещения от 01.08.2005 г. – (19);
- копия акта о предоставлении в аренду ООО «РАНОВА-ПОКРОВСКАЯ», ООО «Управляющая Компания ПОКРОВСКАЯ» артезианской скважины с насосной станцией с 27.10. 2000 года (п. 15 акта) – (20);
- приложение к договору аренды № 2 – (21);
- копия сертификата соответствия на воду минеральная питьевая столовая «Покровская» № РОСС RU.AE43.H01366 – (22);
- договор с НИИ Курортологии на испытание и анализ и протокол испытаний воды минеральная питьевая столовая «Покровская» от 2009 года – (23);
- товарные накладные № 1633 от 27.12.2006, № 1941 от 21.11.2007, № 370 от 27.04.2012 на поставку воды «Покровская» – (24);
- фото вода минеральная питьевая столовая «Покровская» – (25).

На заседании коллегии к материалам дела от представителя лица, подавшего возражение, были приобщены: жалоба, направленная руководителю службы качества Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2017 и ответ на жалобу с исх. № 41-6267 – 12 от 17.07.2017 – (26).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка представленных материалов позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своим знаком (2). При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся оспариваемые товары 32 класса МКТУ. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 05.07.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.08.2015) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 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 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 616358 (1) с приоритетом от 13.08.2015 представляет собой комбинированное обозначение – этикетку. Словесный элемент «ПОКРОВСКАЯ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над элементом «ПОКРОВСКАЯ» выполнены стилизованное изображение листа, изображение колокольни храма в овале, неохраняемый словесный элемент «вода минеральная питьевая столовая с серебром». Знак (1) зарегистрирован, в том числе в отношении товара 32 класса МКТУ «минеральные воды».

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие оспариваемого товарного знака (1) в целом, является словесный элемент «ПОКРОВСКАЯ», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении знак по свидетельству № 586234, приоритет от 25.02.2015 (2) представляет собой словесное обозначение

Покровская

, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков».

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак (2) имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак (1). Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений знака (1) и противопоставленного знака (2) показал, что они близки за счет использования при их написании букв русского алфавита.

Таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2), несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сравнение перечней товаров 32 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Товар 32 класса МКТУ «минеральные воды» оспариваемого товарного знака (1) идентичен соответствующему товару 32 класса МКТУ «воды минеральные

[напитки]» противопоставленного товарного знака [2]. Остальные товары 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] и товар 32 класса МКТУ «минеральные воды» оспариваемого товарного знака (1) соотносятся как род (вид) («безалкогольные напитки»), имеют общее назначение (для питья), условия сбыта (оптом и в розницу), круг потребителей (например, любители соков, минеральной воды, безалкогольных напитков), размещаются на одинаковых прилавках в продуктовых магазинах, то есть совместно встречаются в гражданском обороте.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 32 класса МКТУ одному лицу.

Довод правообладателя в части того, что он обладал правом на товарный знак «Покровская» с более ранним приоритетом (свидетельство № 264629), который не был продлен надлежащим образом, признан коллегией неубедительным. Оценка сходства сравниваемых знаков (1) и (2) проводилась на основании нормативно-правовой базы, приведенной выше. Законодательством не предусмотрен учет товарных знаков, правовая охрана которых не действует в связи с истечением их срока действия.

Доводы правообладателя в части наличия у него права на коммерческое обозначение признаны коллегией неубедительными, поскольку основанием для подачи настоящего возражения явилось несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Документы о деятельности правообладателя (18-25) не опровергают «старшее» право лица, подавшего возражение, на сходный товарный знак (2), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров.

Кроме того, в ответе на жалобу, адресованную руководителю службы качества Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2017 (26), доводы ИП Колесникова А.Г. о сходстве сравниваемых товарных знаков (1) и (2) были признаны обоснованными.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 616358 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды».