

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 15.08.2013. Данное возражение подано ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011738796, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011738796 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «SOCIÉTÉ MINÉRALE» с приоритетом от 25.11.2011 была подана на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой фантазийного словосочетания «SOCIETE MINERALE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита (транслитерация «сосьете минерале») и изобразительными элементами в виде двух горизонтальных штрихов, расположенных симметрично по обе стороны слова «SOCIETE».

Роспатентом 16.04.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011738796 для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое аргументировано тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «MINERALE», который занимает доминирующее положение и в переводе с французского языка означает – минеральная вода. С учетом изложенного сделан вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения, поскольку данный элемент указывает на вид и состав товара.

В палату по патентным спорам 16.08.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным и словосочетание «SOCIÉTÉ MINÉRALE» представляет собой единое словосочетание, при этом относительно элемента «MINÉRALE» была испрошена дискламация;

- обозначение в целом обладает различительной способностью за счет фантазийного элемента «SOCIÉTÉ» и оригинального шрифтового выполнения элементов;

- кроме того, заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования «Группой X5»;

- экспертизой не было учтено решение о регистрации сходного товарного знака «SOCIETE MINERALE» (в настоящее время – свидетельство № 481292).

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена распечатка из сети Интернет относительно компании «X5 Retail Group N.V.» (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ: «вода».

На заседании коллегии, состоявшемся 17.10.2013, коллегией палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 16.04.2013 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Коллегия палаты по патентным спорам сочла, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «AQUA MINERALE/АКВА МИНЕРАЛЕ», зарегистрированных в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя компании «ПепсиКо, Инк.», США (свидетельства №№ 216775 [1], 208631 [2], 252821 [3], 292737 [4], 293314 [5], 316546 [6], 344686 [7], 215738 [8]) и способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям. На заседании коллегии, состоявшемся 24.12.2013, заявителем представлены устные пояснения по данному вопросу, существо которых сводится к отсутствию сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-8].

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

С учетом даты приоритета (25.11.2011) заявки № 2011738796 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 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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 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.

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.

Заявленное обозначение «» является комбинированным и содержит словесные элементы «SOCIÉTÉ», «MINÉRALE», выполненные в две строки оригинальным шрифтом. Слева и справа от элемента «SOCIÉTÉ» выполнены горизонтальные штрихи. Согласно возражению правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ: «вода».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит два отдельных словесных элемента «SOCIÉTÉ» и «MINÉRALE».

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слова «SOCIÉTÉ» и «MINÉRALE» являются лексическими единицами разных языков, «société» - франц. общество, товарищество, компания, ассоциация; словарь французского языка содержит слово «minéral» - минерал,

минеральный, словарь итальянского языка содержит слово «minerale» - минерал, минеральный, минеральная вода.

Следует отметить, что заявителями не оспаривается информация о том, что слово «MINÉRALE» обозначает минеральную воду.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что в отношении товаров 32 класса МКТУ: «вода», слово «MINÉRALE» для российского потребителя характеризует товар, указывая на вид и состав.

Также следует отметить, что в материалах возражения не пояснено, в каком языке заявленное обозначение в том виде как оно заявлено образует словосочетание и его значение. Кроме того, графическое исполнение слов «SOCIÉTÉ» и «MINÉRALE» на разных строках и разновеликим шрифтом (слово «MINÉRALE» выполнено более крупным шрифтом) усиливает их восприятие как отдельных слов, а не словосочетания.

В этой связи довод заявителя о том, что заявленное обозначение образует единое словосочетание, не может быть принят во внимание, поскольку не подтвержден словарными данными.

Довод заявителя о наличии у него зарегистрированного словесного товарного знака «Societe Minerale» (свидетельство № 481292) не может быть признан убедительным, поскольку данный знак представляет собой иное обозначение, имеющее иные графическую манеру исполнения и взаимное пространственное расположение элементов.

Таким образом, заявленное обозначение, в том виде как оно заявлено, не может быть зарегистрировано на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ является правомерным.

Относительно доводов заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности и возможности включения слова «MINÉRALE» в

состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента, необходимо отметить следующее.

Словесный элемент «MINÉRALE» в заявленном обозначении () с точки зрения пространственного положения доминирует, поскольку выполнен более крупным и жирным шрифтом, охватывает около 2/3 знака, т.е. занимает доминирующее положение, а неохраняемые по смыслу положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса элементы могут быть включены в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения были представлены материалы (2), касающиеся приобретения различительной способности.

Анализ указанных документов показал, что они свидетельствуют о ведении хозяйственной деятельности ООО «Копейка-Москва» в области реализации питьевой воды «Societe minerale», при этом поставщиком воды выступает ООО «Фонте Аква». Взаимосвязь последнего с заявителем представленными документами не подтверждена. Заявителем также представлена справка о продажах воды «Societe minerale» за 2012 год, при этом дата приоритета заявленного обозначения – 25.11.2011.

Таким, образом, представленные материалы (2) не могут подтвердить, что у потребителя до даты приоритета заявленное обозначение вызывало устойчивую связь с заявителем и воспринималось как обозначение производимых им товаров.

Также коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание следующее.

Противопоставленные знаки [1-8] представляют собой серию товарных знаков, объединенных элементами «AQUA MINERALE/АКВА МИНЕРАЛЕ», являющимися транслитерацией друг друга. Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8] показывает, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «MINERALE», что сближает знаки.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает шрифтовое и графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-8]. Целесообразно обратить внимание, что согласно материалам (2) этикетка,



включающая заявленное обозначение (), так же как и маркировка продукции владельца противопоставленных знаков (например, знак [3]



), содержит изображение гор и имеет голубой фон. Все это усиливает вызываемые заявленным обозначением ассоциации с продукцией компании «ПепсиКо Инк.».

Товары 32 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-8] однородны, поскольку представляют собой безалкогольные напитки (воды), имеют одни и те же назначение, условия сбыта и круг потребителей.

В сети Интернет в большом количестве представлена информация о питьевой воде «AQUA MINERALE» («АКВА МИНЕРАЛЕ») производства компании «ПепсиКо» (www.aquaminerale.ru, <http://www.vodainfo.com/ru>, <http://www.pou-cooler.ru/>, <http://vodovoz.ru/> и др.). В частности указано, что чистейшая питьевая вода «Аква Минерале» добывается из артезианских скважин и проходит дополнительно 7 степеней очистки, что обеспечивает удивительно свежий и мягкий вкус. Благодаря современному производственному оборудованию и строжайшему контролю качества, питьевая вода «Аква Минерале» по достоинству оценена потребителями, заботящимися о своем здоровье и здоровье близких. Сегодня данная вода по праву является лидером российского рынка питьевой бутилированной воды.

Учитывая известность обозначения «AQUA MINERALE» в отношении товара «воды», коллегия палаты по патентным спорам усматривает возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров в случае регистрации товарного знака по заявке № 2011738796.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание на наличие в материалах заявки № 2011738796 корреспонденции с информацией о том, что компания «Пепсико, Инк.» считает заявленное обозначение сходным до степени смешения с серией своих знаков и способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Принимая во внимание все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ противоречит положениям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.08.2013, изменить решение Роспатента от 16.04.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011738796 с учетом дополнительных обстоятельств.