

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 28.07.2014, поданное ООО «Интеллектуальное право», г. Самара (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466117, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011700954 с приоритетом от 19.01.2011 зарегистрирован 10.07.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №466117 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Икаева Гиви Ивановича. В дальнейшем на основании регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «ВВВ ГРУПП», г. Владикавказ (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является словесным, представляющим собой два словосочетания «Чистый Родник» и «Chistyí Rodnik», выполненные дугообразно одно под другим в четыре строки буквами русского и латинского алфавитов.

В палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466117 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– товарный знак по свидетельству №466117 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№129730/1, 329638, 384976, 384977, 145547, 195341, 394640, 398796, 195687, 200947, 194384, 322692, 355418, 378895, 461925, 339985, 339986, включающими в свой состав словесные элементы «Rodnik»/«Родник», ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- оспариваемое обозначение, содержащее «сильный» элемент «Rodnik»/«Родник», является сходным с противопоставленными знаками по звуковому, графическому, смысловому признакам;

- звуковое сходство выявлено на основании вхождения одного обозначения в другое, смысловое сходство – на основании совпадения одного и того же элемента «Rodnik»/«Родник»; графическое сходство знаков определяется написанием словесных элементов буквами одного алфавита;

- на основании лицензионных договоров исключительные права на вышеуказанные противопоставленные товарные знаки предоставлены ООО Самарский комбинат «РОДНИК» (далее – ООО СК «РОДНИК»), которое на протяжении 20 лет выпускает водку со словесным элементом «Rodnik»/«Родник»;

- товарный знак по свидетельству №466117 содержит словесный элемент «Родник», который является частью фирменного наименования ООО СК «РОДНИК», известного в Российской Федерации и за рубежом производителя алкогольной/безалкогольной продукции, награжденного дипломами, медалями;

- при этом, по мнению лица, подавшего возражение, угроза смешения знаков усугубляется использованием в составе товарного знака, принадлежащего правообладателю, части фирменного наименования ООО СК «РОДНИК», что обуславливает способность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466117 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были предоставлены копии свидетельств №№129730/1, 329638, 384976, 384977 на товарные знаки, на 16л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 28.07.2014, отзыв по мотивам возражения в письменном виде не представил, а изложил свою позицию устно на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Так, правообладателем было отмечено несходство сравниваемых знаков в целом, а также обращено внимание на наличие множества регистраций товарных знаков в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, содержащих в своем составе словесный элемент «Родник», что было подтверждено соответствующими распечатками из открытого Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.01.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №466117 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 пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

*Чистый
Родник
Chistyj
Rodnik*

Оспариваемый товарный знак *Rodnik* по свидетельству №466117 представляет собой словесное обозначение в виде словосочетания «Чистый Родник», выполненного буквами русского алфавита, и его транслитерацию «Chistyj Rodnik», исполненную с помощью букв латинского алфавита. Словесные элементы выполнены в оригинальной графической манере дугообразно одно под другим в четыре строки.

Противопоставленные лицом, подавшим возражение, товарные знаки по свидетельствам №329638 (Родник), 384976 (Rodnik), 384977 (Родник), 195341 (РОДНИК «ИЗУМРУД»), 394640 (РОДНИК ИЗУМРУД), 398796 (РОДНИК БРИЛЛИАНТ), 195687 (РОДНИК «БРИЛЛИАНТ»), 200947 (Горный Родник), 194384 (Золотой Родник), 322692 (САМАРСКИЙ РОДНИК), 355418 (Ледяной родник), 378895 (Графский родник), 461925 (ЦАРСКИЙ РОДНИК) являются словесными, в состав которых входит элемент «Rodnik»/«Родник», выполненный буквами латинского или русского алфавитов.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 129730/1, 145547, 339985, 339986 являются комбинированными, часть из которых представляет собой этикетки, содержащие словесный элемент «Rodnik»/«Родник».

Упомянутые словесные элементы в составе этикеток являются наиболее значимыми, поскольку на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом, что обуславливает их смысловое доминирование. Необходимо отметить, что второстепенность изобразительного элемента по отношению к словесному элементу характерна для большинства этикеток, где изобразительный элемент служит лишь фоном, выступая в качестве вспомогательного различительного элемента.

Товары 32 и 33 классов МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 32 и 33 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков,

поскольку соотносятся друг с другом как род-вид (алкогольные и безалкогольные напитки), имеют сходный круг потребителей, условия реализации.

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков палатой по патентным спорам было установлено, что все они содержат тождественный по звучанию словесный элемент «РОДНИК»/«Rodnik», что фонетически сближает знаки.

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Так, оспариваемый товарный знак состоит из словосочетания «Чистый Родник» и его транслитерации буквами латинского алфавита, то есть дополнительно включает в себя словесные элементы «Чистый/ Chistyі». Противопоставленные знаки по свидетельствам №129730/1, 329638, 384976, 384977 содержат только один словесный элемент «РОДНИК»/«Rodnik», а остальные противопоставленные знаки содержат помимо словесного элемента «РОДНИК»/«Rodnik» иные слова.

Указанное, обуславливает различный звукоряд обозначений в целом.

Сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке нескольких словесных элементов: «Чистый», «Родник», «Chistyі», «Rodnik», значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает их существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «Родник/ Rodnik». Кроме того, слово «Чистый/ Chistyі» в оспариваемом товарном знаке занимает начальное положение, которое в первую очередь привлекает к себе внимание потребителя.

Вхождение в противопоставленные знаки в состав словосочетаний наряду с элементом «Родник» иных принципиально отличных по звучанию словесных элементов усугубляет фонетическое отличие знаков.

Таким образом, входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «Чистый/ Chistyі» придает ему отличные от противопоставленных товарных знаков звучание.

Следовательно, сходство сравниваемых товарных знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

С точки зрения семантики словосочетание «Чистый Родник/Chistyі Rodnik» имеет значение «не загрязненный, не замаранный, свободный от грязи родник», см. «Словари и энциклопедии на Академике», следовательно, прилагательное «Чистый» (Chistyі) не просто конкретизирует смысл слова «Родник» (Rodnik), а придает ему особый смысл, подчеркивая уникальные качества природного источника.

Анализ иных противопоставленных знаков на предмет заложенного в них смысла показал, что присутствующие в них дополнительные словесные элементы либо не связаны семантически со словом «Родник», в силу чего смысловая нагрузка приходится главным образом на данный словесный элемент, либо содержат иные прилагательные, обуславливающие иное значение словосочетаний в целом.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый знак и противопоставленные знаки несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

При этом анализ словосочетаний противопоставленных знаков не позволил выявить какую-либо общую идею, заложенную при их образовании, которая позволила бы рассматривать оспариваемый товарный знак как продолжение определенной серии знаков.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что слово «Родник» входит в состав множества товарных знаков, зарегистрированных на имя различных лиц, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Так, были выявлены такие знаки, как: «Байкальские родники Baikal springs» (св-во № 508968, владелец ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод»); «Чудо Родник» (св-во № 441443, владелец ОАО "Торговый Дом «КОПЕЙКА»); «РОДНИК ЖИЗНИ» (св-во №377522,

владелец ООО «Вода в удовольствие»); «СОФЬИН РОДНИК» (св-во №325175, владелец ООО «Медиасервис»); «ТАЕЖНЫЙ РОДНИК» (св-во № 191997, владелец ЗАО «Очаково»); «КАЛИНОВ РОДНИК» (св-во №244143, владелец ООО «Фонте Аква»); «Райский Родник», (св-во №363391, владелец ООО «КОНИКС»); «Уссурийский РОДНИК» (св-во №460680, владелец ОАО «Уссурийский бальзам»); «ТАЕЖНЫЙ РОДНИК» (св-во №502368, владелец ПРЕМИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, г. Лимасол, Кипр); «Родник Прикамья» (св-во №200317, владелец ООО «Пищекомбинат «Прикамье» и др.

Таким образом, частое использование слова «Родник» производителями 32, 33 класса МКТУ для маркировки своей продукции привело к тому, что само по себе оно обладает низкой степенью различительной способности.

Обратного материалами возражения не доказано.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии фирменного наименования ООО СК «РОДНИК» и длительном характере использования им обозначения «Родник» в качестве маркировки выпускаемой им продукции, не подтвержден фактическими данными. Помимо того, не представляется возможным выявить взаимосвязь между лицом, подавшим возражение, и ООО СК «РОДНИК».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

Довод относительно «угрозы» смешения не основан на фактах, что приводит к его декларативности.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.07.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №466117.