

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 25.06.2015, поданное ЗАО «Олхинский источник», г. Шелехов, Иркутская область (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 509353, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА» по заявке № 2012724546, поданной 19.07.2012, зарегистрирован 25.03.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 509353 на имя ООО «Бриз», г. Иркутск (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 19.07.2022.

В поступившем 25.06.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 509353 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание "ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА" может означать либо название села или деревни, расположенных в Иркутской области, либо название квартала города Иркутска. Элемент "ИРКУТСКАЯ" представляет собой название области в Российской Федерации, административным центром которой является город

Иркутск. Элемент "СЛОБОДА" является лексической единицей русского языка – в России в 11 - 17 веках словом "слобода" называли поселок или городской квартал на государственной или частновладельческой земле, жители которого пользовались временными льготами в уплате налогов и отбывании других повинностей. В 18 веке в связи с государственными реформами слободы превратились в обычные села и деревни, а городские слободы - в кварталы, сохранив при этом свое название. В 19 - начале 20 века слободами называли пригородные промышленные поселки;

- словосочетание "ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА" является названием реального географического объекта (130-го квартала города Иркутска). Название "Иркутская слобода" было присвоено 130-му кварталу - специально создаваемой зоне исторической застройки в Иркутске, включающей в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города. Квартал "Иркутская слобода" открылся в сентябре 2011 года. По итогам 2012 года квартал занял второе место в рейтинге самых значимых архитектурных проектов России;

- в том случае, если производство товаров, маркированных обозначением "ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА", осуществляется в непосредственной близости от квартала "Иркутская слобода", оспариваемый товарный знак является характеризующим товары, а именно, указывающим на место их производства, и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В противном случае, данный товарный знак порождает в сознании потребителей не соответствующие действительности ассоциации с местом нахождения изготовителя товаров, т.е. является способным ввести потребителя в заблуждение и не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен с наименованием места происхождения товара (НМПТ) "МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА "ИРКУТСКАЯ", регистрация (№ 100) которого произведена в отношении товара «минеральная вода»;

- факт сходства до степени смешения данных объектов является очевидным за счет совпадения элемента "ИРКУТСКАЯ";

- лицо, подавшее возражение, является единственным обладателем свидетельства на право использования НМПТ "МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА "ИРКУТСКАЯ", (свидетельство № 100/1). Минеральная вода "Иркутская" выпускается с 1968 года и является частью истории города Иркутска. Вода "Иркутская" включена в ГОСТ Р 54316-2011 "Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия";

- перечень оспариваемого товарного знака включает товары 32 класса МКТУ, явным образом однородные товару "минеральная вода", в отношении которого действует правовая охрана НМПТ № 100. При этом, право использования данного НМПТ у правообладателя отсутствует.

Далее в возражении приведены примеры практики рассмотрения Роспатентом аналогичных споров (НМПТ "РУССКАЯ ВОДКА", № 65 – обозначения: "РУССКАЯ ПРАВДА", "РУССКАЯ СКАЗКА" и т.д. в отношении алкогольных напитков).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 509353 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- распечатки регистрации № 100 и свидетельства № 100/1 [2].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 24.02.2016, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы возражения и приложения к нему не позволяют установить, какие права и какие законные интересы затрагиваются оспариваемым товарным знаком «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА», а отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию;

- запрету на регистрацию в качестве товарных знаков подлежат географические названия, способные восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров. Оспариваемый товарный знак не относится к категории подобных обозначений;

- в Росреестре зарегистрированных наименований географических объектов на территории Иркутской области по состоянию на 19.10.2015 зарегистрировано 19075 названий. Среди них такое название географического объекта как «Иркутская слобода» отсутствует. Нет такого названия и в административно-территориальном делении Иркутска. Наименование «Иркутская слобода» действительно используется среди населения города Иркутска при упоминании в разговоре 130 квартала Октябрьского округа, однако ни название «130 квартал», ни название «Иркутская слобода» не являются даже в настоящее время официальными. Таким образом, словосочетание «Иркутская слобода» не может быть признано наименованием географического объекта;

- оспариваемый товарный знак не указывает на конкретное географическое место и воспринимается как фантазийное обозначение (приведены примеры - КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, СТАРЫЙ АРБАТ и т.д.);

- каких-либо доказательств наличия сложившихся у потребителя ассоциаций наименования «Иркутская слобода» и какого-либо производителя на момент регистрации оспариваемого товарного знака не имелось и не представлено; обстоятельства, связанные с анализом отношения потребителей к используемому обозначению также не нашли своего отражения в материалах возражения. Выводы лица, подавшего возражение, относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер, и основаны на документально не подтвержденном допущении;

- ЗАО «Олхиинский источник», обладая исключительными правами на НМПТ «Иркутская», не использует НМПТ «Иркутская». Производит товар и использует НМПТ «Иркутская» ЗАО "Иркутский завод розлива минеральных вод", что в соответствии с пунктом 3 статьи 1519 Кодекса не допускается и является незаконным использованием НМПТ;

- оспариваемый товарный знак «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА» представляет собой грамматическую конструкцию из двух слов, образующих словосочетание, в котором основное логическое ударение падает на слово «СЛОБОДА». Слово «ИРКУТСКАЯ» является относительным прилагательным, характеризующим и уточняющим значение существительного. Учитывая значения слов «слобода» и «иркутская», можно говорить о семантике данного словосочетания как село//поселение//поселок, возможно существовавшее около Иркутска в 16-17вв. или Иркутской области. Если же для толкования этого словосочетания использовать применяемое населением города Иркутска название 130-го квартала, можно провести историческую линию от прошлого к настоящему: «*слобода*» как место единения людей в прошлом и «*Иркутская слобода*» как место единения людей в настоящем;

- НМПТ «Иркутская», зарегистрированное за №100 для товара «минеральная вода», представляет собой слово «Иркутская», являющееся именем прилагательным с присущем ему смысловым значением («иркутская» - название области в РФ, административным центром которой является город Иркутск). Применительно к товару, в отношении которого зарегистрировано НМПТ, можно говорить о минеральной воде из Иркутской области (или города Иркутска);

- сопоставляемые объекты различаются фонетически (слово «СЛОБОДА» принципиально меняет фонетический ряд), семантически (несут в себе разную смысловую нагрузку) и графически (общее зрительное впечатление при сравнении обозначений различно).

Далее в отзыве приведены примеры из практики Роспатента по регистрации товарных знаков и НМПТ («Липецкий источник» – «Липецкая» минеральная вода; «Вологодская ягода», «Вологодский стандарт», «Вологодская трапеза» и т.д. – «Вологодская» минеральная вода, «Вологодское» масло; «Иркутская история», «Иркутская губерния» - «Иркутская» минеральная вода; «Русский сувенир» – «Русская» водка и др.).

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [3];

- распечатки свидетельства № 41/1 и свидетельства № 504438 [4].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе оспариваемую регистрацию.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2016, представлены распечатки свидетельств и регистраций, упомянутых в примерах правообладателя [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.07.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся 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 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Представленные материалы [1-2] не содержат сведений об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства и реализации каких-либо товаров, в том числе минеральной воды и безалкогольных напитков.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что местонахождением лица, подавшего возражение, является город Шелехов Иркутской области, при этом данное лицо является обладателем исключительного права использования НМПТ

«МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ИРКУТСКАЯ», удостоверенного свидетельством № 100/1. Следует также отметить, что оспаривание правовой охраны товарного знака по свидетельству № 509353 аргументировано, в том числе доводами относительно указания на местонахождение лица, производящего товары или оказывающего услуги. Кроме того, в сети Интернет представлена информация о том, что ЗАО «Олхинский источник» является недропользователем и осуществляет деятельность в области добычи, производства и реализации минеральных вод Олхинского месторождения минеральных вод (регион добычи минеральной воды «ИРКУТСКАЯ»). При этом источник минеральной воды, расположенный в селе Олха Шелеховского района Иркутской области, эксплуатируется заводом (ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод») через ЗАО «Олхинский источник»,

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА» по свидетельству № 509353 в отношении товаров 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ: «воды; соки овощные; лимонады; напитки безалкогольные; соки фруктовые».

Необходимо отметить, что словосочетание «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА» вызывает ассоциации с областным центром Российской Федерации – городом Иркутском, однако напрямую не указывает на данный географический объект.

По данным из сети Интернет ([1], Википедия, <http://ru.esosedi.org/> и т.д.) «Иркутская слобода» - специально созданная в 2011 году зона исторической застройки в Иркутске, включающая в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города. Квартал расположен в южной части «Исторического центра Иркутска» у подножья Крестовой горы в Октябрьском округе (слобода – поселок около города, пригорода (Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова,

Н.Ю. Шведова, М., Азбуковник, 1999), представляет собой устаревшее название населенного пункта).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что анализ имеющихся материалов показывает, что словосочетанием «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА» в 2011 году назван исторический квартал в городе Иркутске, официальное наименование которого с точки зрения географической составляющей – 130-й квартал.

В материалах дела заявки, как и в материалах возражения, отсутствуют сведения или документы о географическом объекте «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА». При этом, отсутствует какая-либо информация о том, что Иркутская слобода как географический объект обладает определенной степенью известности в области производства каких-либо товаров, включая товары 32 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо источниками, которые могли бы свидетельствовать о том, что обозначение «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА», как географический объект, было известно среднему российскому потребителю на дату приоритета (19.07.2012) оспариваемого товарного знака, в силу чего способно было бы восприниматься как указывающее на место нахождения изготовителя или место производства товаров.

Оценивая изложенное в совокупности, коллегия полагает, что материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, отсутствуют основания и для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара (пункт 3 статьи 1483 Кодекса), при этом необходимо указать, что правообладатель находится в городе Иркутске.

Анализ оспариваемого товарного знака «ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА» на соответствие требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленное НМПТ «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ИРКУТСКАЯ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «минеральная вода».

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное наименование места происхождения товара противопоставляется в отношении любых товаров. При этом следует учитывать специфику такого средства индивидуализации как НМПТ, заключающуюся в известности названия географического объекта в связи с производством конкретных товаров.

Анализ сравниваемых средств индивидуализации показал, что основную индивидуализирующую нагрузку в них несет слово «ИРКУТСКАЯ». В НМПТ словосочетание «минеральная вода» указывает на вид товара, в отношении которого зарегистрировано наименование, а слово «иркутская» - на место производства данного товара. В оспариваемом товарном знаке слово «иркутская», имеющее непосредственное отношение к городу Иркутску, конкретизирует и индивидуализирует слово «слобода», которое носит весьма обобщенный характер в силу своего лексического значения (поселок около города).

Таким образом, сравниваемые средства индивидуализации в качестве основного индивидуализирующего элемента содержат тождественный элемент – «ИРКУТСКАЯ», что обуславливает их сходство.

При этом, коллегия отмечает, что в рассматриваемом регионе (Иркутская область) широко известна лечебно-столовая природная гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридная магниевое-натриево-кальциевая минеральная вода Сибири – «ИРКУТСКАЯ». Месторождение расположено в предгорье Восточных Саян в деревне Олха Шелеховского района Иркутской области. Разливается в Иркутске с 1968 года, добывается из скважины № 27-БИС с глубины 352 метров. На этой глубине вода месторождения защищена от любых внешних воздействий и сохраняет свой сбалансированный природный минеральный состав. В 2009 году в России разработан и рекомендован к утверждению новый ГОСТ, в нем в числе типов вод теперь есть и «Иркутская». Также, в 2009 году минеральная вода «Иркутская» получила почетный диплом и золотой знак «100 лучших товаров России».

Факт того, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена для идентичных или однородных товаров, относящихся к

безалкогольным напиткам (водам, лимонадам и т.д.), усиливает вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте.

Учитывая известность обозначения «ИРКУТСКАЯ» в отношении товара «минеральная вода», коллегия усматривает возможность ассоциирования сравниваемых обозначений и их смешения в случае маркировки ими товаров 32 класса МКТУ, относящихся к водам и другим безалкогольным напиткам.

Коллегией было принято во внимание отсутствие у заявителя исключительного права использования наименования места происхождения товара № 100.

Довод заявителя о наличии зарегистрированных товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, содержащих тождественные словесные элементы («Липецкий», «Вологодский», «Русский»), не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела и не является предметом рассмотрения настоящего возражения. Кроме того, факт регистрации иных обозначений не устраняет возможность смешения рассматриваемых средств индивидуализации в гражданском обороте.

Принимая во внимание изложенное, коллегия располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2015, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 509353 полностью.