

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.08.2010, поданное ООО «Родник и К», Российская Федерация (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.05.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701779/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2007701779/50 с приоритетом от 26.01.2007 является Общество с ограниченной ответственностью «Родник и К», г. Мытищи, Московская обл.

В качестве товарного знака в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку прямоугольной формы. В центре этикетки выполнены словесные элементы «Русский Графин». При этом слово «Графин» выполнено более жирным шрифтом. Под ними расположены словесные элементы «ВОДКА» и «форма в каждой капле» (мелким шрифтом). В левой части знака помещен изобразительный элемент, вокруг которого нанесена надпись «завод виноградных вин и безалкогольных напитков», а под ним – «РОДНИК и К». В правой части обозначения выполнен стилизованный герб.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.05.2010 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для данных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— товарными знаками «Русский Стандарт» по свидетельствам №№ 256480, 279856, 320325, 334764, 334765, 334766, 350507, 354443 в отношении товаров 33

класса МКТУ, однородных товарам 33 и услугам 35 классов МКТУ [1];

— товарными знаками «РОДНИК» по свидетельствам №№ 329638, 287497, 145547, 339986, 339985 в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 33 и услугам 35 классов МКТУ [2].

В возражении от 02.08.2010 и в дополнении от 04.10.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] не являются сходными за счет отличия их сильных элементов «Графин» и «Стандарт», а также присутствия в знаках иных несходных элементов;
- написание названия водки в две строки с исполнением элементов разного размера является традиционным;
- совпадающий элемент «Русский» встречается в товарных знаках разных правообладателей и не может обуславливать сходство сопоставляемых обозначений;
- в заявленном обозначении элемент «РОДНИК», совпадающий с основным элементом серии противопоставленных товарных знаков [2], не занимает доминирующего положения и не оказывает решающего влияния при установлении сходства знаков в целом;
- кроме того, с целью снятия данных противопоставлений заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, удалив вышеуказанный элемент;
- вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков подтверждается справкой-исследованием Патентного поверенного Бякиной Н.Ю.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2007701779/50 в качестве товарного знака.

Заявителем представлены:

3. Справка-исследование Патентного поверенного Бякиной Н.Ю.
4. Примеры товарных знаков с написанием названия продукта в две строки с исполнением элементов разного размера.
5. Материалы на внесение изменений в заявленное обозначение.
6. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, утвержденные приказом Роспатента от 30.11.2009 №170.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным

спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.01.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

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

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства

комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (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) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2007701779/50 представляет собой этикетку прямоугольной формы. В центре этикетки выполнены словесные элементы «Русский Графин». При этом слово «Графин» выполнено более жирным шрифтом. Под ними расположены элементы «ВОДКА» и «форма в каждой капле» (мелким шрифтом). В левой части знака помещен изобразительный элемент, вокруг которого нанесена надпись «завод виноградных вин и безалкогольных напитков», а под ним – «РОДНИК и К». В правой части обозначения выполнен стилизованный герб.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 256480, 279856, 320325, 334764, 334765, 334766, 350507, 354443 [1] представляют собой серию товарных знаков одного правообладателя, основанную на словосочетании «Русский Стандарт».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 329638,

287497, 145547, 339986, 339985 [2] представляют собой серию товарных знаков одного правообладателя, основанную на элементе «РОДНИК».

Обозначение по заявке №2007701779/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ – «водка» и услуг 35 класса МКТУ – «продвижение водки и коммерческие операции, связанные с ее оптовой и розничной реализацией».

Указанные товары и услуги совпадают и являются однородными товарам противопоставленных товарных знаков [1, 2], что заявителем не оспаривается.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Следует согласиться с доводами возражения о том, что словесные обозначения «Русский Графин» и «Русский Стандарт» не являются сходными по фонетическому и семантическому признакам.

Однако при установлении сходства комбинированных обозначений необходимо учитывать общее зрительное впечатление, производимое знаками в целом с учетом не только словесных, но и изобразительных элементов.

Так, и заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 320325, 334764, 334765 представляют собой этикетки практически прямоугольной формы. В центре этикеток выполнены в две строки с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита словесные элементы «Русский Графин» и «Русский Стандарт» соответственно. При этом второе слово «Графин» и «Стандарт» выполнено более жирным шрифтом. Под ними расположены элементы «ВОДКА/VODKA». Кроме того, цветовым сочетанием, которым выполнены фон этикетки и вышеуказанные элементы, является серо-черно-белая гамма.

Таким образом, заявленное обозначение и указанные выше товарные знаки производят сходное общее зрительное впечатление, что позволяет потребителю ассоциировать их друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следовательно, вывод экспертизы о сходстве данных знаков до степени их смешения является правомерным.

Приложенная к возражению Справка-исследование Патентного поверенного Бякиной Н.Ю. [3] не имеет экспертного статуса и представляет собой мнение частного лица, в связи с чем не является основанием для вывода о сходстве или различии сравниваемых товарных знаков.

В отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] необходимо указать следующее.

Действительно, в заявленном обозначении содержится словесный

элемент «РОДНИК», совпадающий с основным элементом товарных знаков [2].

Однако в заявленном обозначении данный элемент не является доминирующим и его влияние на общее зрительное впечатление, производимое обозначением в целом, незначительно.

Следовательно, данные обозначения не могут считаться сходными.

Вместе с тем, наличие элемента «РОДНИК» в заявленном обозначении способно породить в сознании потребителя представление о принадлежности заявленного обозначения владельцу противопоставленных товарных знаков [2], что не соответствует действительности.

Таким образом, имеет место введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Относительно довода заявителя, касающегося внесения изменений в заявленное обозначение с удалением элемента «РОДНИК», следует указать следующее.

В соответствии со статьей 1500 Кодекса и пунктом 4.10 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на регистрацию товарного знака, внести в материалы заявки уточнения, если эти уточнения устраняют причины, послужившие единственным основанием для решения об отказе в регистрации товарного знака.

В рассматриваемом случае удаление из заявленного обозначения элемента «РОДНИК» не устраняет все причины, послужившие основанием для принятия Роспатентом отказного решения, в связи с чем просьба заявителя о внесении указанных изменений не может быть удовлетворена как несоответствующая пункту 4.10 Правил ППС.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.08.2010, изменить решение Роспатента от 14.05.2010 и отказать в регистрации товарного знака с учетом оснований, установленных коллегией Палаты по патентным спорам.