

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, рассмотрела возражение от 17.10.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Светлояр», Костромская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010742693, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010742693 с приоритетом от 10.12.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 31 и 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «СВЕТЛОЯР», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.07.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 4 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент заявленного обозначения воспроизводит название озера Светлояр – памятника природы федерального значения, который в составе биосферного резервата «Нижегородское Заволжье» получил сертификат Юнеско и право контроля за

которым было возложено на государственный природный биосферный заповедник «Керженский».

В данном заключении также отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 303203 и 349541 («СВЕТЛЫЙ ЯРЪ» и «СВЕТЛОЯР»), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, однородных товарам 05 и 33 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.10.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.07.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявитель является владельцем участка месторождения пресных подземных вод, именуемого по решению компетентного органа «Светлоярским»;
- 2) противопоставленные товарные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, за исключением пива, ввиду их неоднородности с товарами противопоставленных регистраций.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.02.2013, заявителем было представлено ходатайство об ограничении перечня товаров, для которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается только для товаров 05 класса МКТУ «вода минеральная для медицинских целей» и товаров 32 класса МКТУ «минеральная вода и прочие безалкогольные напитки» (далее – ограниченный перечень товаров).

Заявителем были представлены следующие материалы:

- копии документации на участок месторождения пресных подземных вод «Светлоярский» [1];
- письмо Общероссийской общественной организации «Российская Экологическая Независимая Экспертиза» [2];
- образцы продукции заявителя, маркированной обозначением «СВЕТЛОЯР» [3].

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

С учетом даты подачи заявки (10.12.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих 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 14.4.2.3 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Доминирующий в заявленном обозначении словесный элемент «СВЕТЛОЯР», выполненный оригинальным шрифтом, стилизованным под старорусский, воспроизводит название озера, получившего известность не в качестве географического объекта, а в качестве символа, связанного с легендой из древнерусских сказаний о процветающем Китеж-граде, который стал при приближении вражеского войска невидимым и опустился на дно озера.

Озеро Светлояр является памятником природы, но оно само по себе не относится к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного или природного наследия, так как его наименование отсутствует в Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и в Списке всемирного наследия Юнеско.

Указанное обстоятельство обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо также отметить, что слово «Светлояр» обнаруживается в составе фирменного наименования заявителя и применяется в названии принадлежащего ему участка месторождения пресных подземных вод [1 – 2], а этикетка выпускаемой заявителем продукции, воды минеральной природной [3], содержит заявленное обозначение.

Что касается противопоставленных регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 303203 и 349541, то следует отметить, что они не содержат в своих перечнях товаров, однородных с товарами, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака согласно ограниченному перечню товаров.

Так, товары 05 класса МКТУ, представляющие собой средства для ухода за телом для медицинских целей, и товары 33 класса МКТУ «водка» не однородны товарам 05 класса МКТУ «вода минеральная для медицинских целей» и товарам 32 класса МКТУ «минеральная вода и прочие безалкогольные напитки», поскольку они относятся к разным родовым группам.

Следовательно, противопоставленные товарные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «вода минеральная для медицинских целей» и товаров 32 класса МКТУ «минеральная вода и прочие безалкогольные напитки».

Данное обстоятельство обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение от 17.10.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010742693.