

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 21.09.2015, поданное ООО «Стрелец», г. Владикавказ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724294, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013724294 подано 17.07.2013 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «Бардзими», выполненный близким к стандартному шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита. Над словом справа изображен круг с расходящимися лучами, символизирующими солнце. Правовая охрана товарного знака испрашивается в золотистом, черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724294 принято 21.08.2015 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с названием напитка «БОРЖОМИ»- минеральной воды вулканического происхождения, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, и может быть признана противоречащей общественным интересам, поскольку использование данного обозначения в гражданском обороте может быть расценено как акт недобросовестной конкуренции на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками со словесным элементом «БОРЖОМИ» (свидетельства №№204326, 204325), ранее зарегистрированными на имя Непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица Ассоциации «Грузинское стекло и Минеральные Воды», Грузия, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 21.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, и дополнении к нему заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724294 и привел следующие аргументы:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №204326 различаются фонетически, семантически и визуально;
- товары, маркированные обозначением «Бардзими», введены в гражданский оборот и используются на рынке России уже более 12 лет, и за этот период времени никаких решений о недобросовестной конкуренции принято не было;
- заявленное обозначение также лишено каких-либо признаков противоречия общественным интересам, изложенных в действующих на дату подачи заявки нормативных документах;
- заявителем представлены материалы, подтверждающие реальное использование заявленного обозначения заявителем (договоры поставки, товарные накладные, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и т.п.), в том числе подтверждающие, что длительное присутствие на рынке товаров,

маркированных обозначением «Бардзими», однородных с товарами, маркированными товарным знаком «БОРЖОМИ», не вызвало конфликта между производителями этих товаров;

- товары, маркированные заявленным обозначением, экспонировались на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2012»;
- заявителем также представлены опросные листы работников отделов сбыта независимых магазинов г. Владикавказа, которые могут объективно оценить вопрос сходства обозначений, которыми маркируются различные напитки, в том числе напитки, маркированные обозначениями «БОРЖОМИ» и «БАРДЗИМИ», результаты опроса свидетельствуют об отсутствии между ними сходства;
- длительное присутствие на российском рынке товаров, маркированных обозначением «БАРДЗИМИ», заслуживших доверие у покупателя своим качеством, в отсутствие государственной регистрации товарного знака провоцирует подделку и фальсификацию этой продукции, от чего, в конечном итоге, страдает потребитель.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724294 в отношении сокращенного перечня товаров 32 класса МКТУ:

напитки изотонические; составы для изготовления минеральной воды; вода содовая; воды минеральные [напитки]; квас [безалкогольный напиток]; воды [напитки]; вода литиевая; аперитивы безалкогольные; таблетки для изготовления газированных напитков; воды столовые; щербет [напиток]; вода сельтерская; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; сок яблочный безалкогольный; лимонады; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; воды газированные; составы для изготовления газированной воды; сок томатный [напиток]; соки овощные [напитки]; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; экстракты фруктовые безалкогольные; оршад; соки фруктовые; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для лимонадов; напитки на базе меда безалкогольные; напитки безалкогольные.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о городе Боржоми [1];
- транслитерация слова «Бардзими» буквами грузинского алфавита и его перевод с грузинского языка на русский язык как «чаша» [2];

- договоры поставки за 2008 – 2011гг. [3];
- информация из сети Интернет о напитке «Бардзими»[4];
- информация об участии заявителя в выставке «ПРОДЭКСПО-2012», Москва [5];
- санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, декларации о соответствии Таможенного союза [6];
- информация о домене bardzimi.ru [7];
- опросные листы качества напитков «Бардзими» реализаторов продукции – безалкогольных напитков «Бардзими» [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.07.2013) поступления заявки №2013724294 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту (2.5.2) Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и.т.п.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «Бардзими», выполненный близким к стандартному шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные



обозначения (свидетельство №204325) в виде этикеток, включающих словесные элементы «BORJOMI», «БОРЖОМИ», «ბორჯომი» выполненные буквами русского, латинского и грузинского алфавитов. Товарные знаки охраняются в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды (напитки)».

Срок действия регистраций продлен до 28.05.2018.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал отсутствие фонетического сходства словесных элементов «БАРДЗИМИ» и «БОРЖОМИ»/ «BORJOMI», поскольку, несмотря на сходство звучания начальной и конечной части, средние ударные части отличаются составом согласных и гласных звуков (ДЗИ – ЖО), определяющих их разное звучание.

С точки зрения семантики, сравниваемые словесные элементы также различаются, поскольку слова «БОРЖОМИ»/ «BORJOMI» в сознании потребителя вызывают ассоциации с городом – курортом на юго-западе Грузии, который знаменит своей минеральной водой. Что касается слова «БАРДЗИМИ», то в сознании российского потребителя оно не вызывает каких-либо определенных ассоциаций, поскольку в русском языке не имеет смыслового значения. Из материалов,

представленных заявителем [2], следует, что в грузинском языке слово «бардзими» обозначает чашу.

Сравниваемые комбинированные обозначения также имеют значительные визуальные различия, обусловленные разной композицией знаков, использованием различных цветовых сочетаний, словесных и изобразительных элементов.

В целом сравниваемые обозначения вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.

Коллегия также полагает, что установленное отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями и длительное присутствие напитков, маркированных словесным элементом «Бардзими», на товарном рынке России, согласно представленным документам [3] – [8], не дает оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 32 класса МКТУ. Никакими материалами, подтверждающими, что обозначение «Бардзими» может вызывать в сознании потребителя ассоциации с правообладателем противопоставленных товарных знаков (Непредпринимательским (некоммерческим) юридическим лицом Ассоциацией «Грузинское стекло и Минеральные Воды», Грузия), коллегия не располагает.

Из материалов, представленных заявителем, следует, что безалкогольные напитки, маркированные обозначением «Бардзини», заявитель производит с 2006 года. Эти товары соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим нормам, соответствуют требованиям нормативных документов (соответствующих ГОСТов). Кроме того, безалкогольные напитки, маркированные обозначением «Бардзими», произведенные заявителем, были представлены на Международной выставке «ПРОДЭКСПО-2012». Указанное свидетельствует об известности заявленного обозначения в качестве товарного знака заявителя.

Что касается довода экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет противоречить общественным интересам, который базируется на том, что использование данного обозначения в гражданском обороте может быть расценено как акт недобросовестной конкуренции,

то коллегия отмечает, что данный вывод может быть установлен только решением Федеральной Антимонопольной Службы, к компетенции которой относится установление такого факта.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2015, отменить решение Роспатента от 21.08.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724294.