

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.10.2016 возражение, поданное Производственно-лечебным кооперативом «КАРМАДОН», г. Владикавказ (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729240, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2014729240, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 39, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.07.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров №87 (далее - НМПТ) «КАРМАДОН», право

пользования которым предоставлено ЗАО «Ариана», 362013, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. 3-я Промышленная, 2 (свидетельство №87/1 с приоритетом от 31.01.2006).

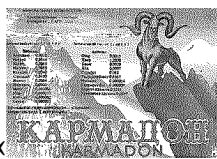
В поступившем возражении от 17.10.2016 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- право пользования НМПТ «КАРМАДОН» было предоставлено только ЗАО «Ариана», при этом срок действия свидетельства №87/1 давно истек и не продлевался, следовательно, НМПТ «КАРМАДОН» не охраняется в качестве наименования места происхождения товаров и отсутствует право пользования этим НМПТ;

- заявитель обладает исключительным правом на серию товарных знаков, сходных или идентичных заявленному обозначению в отношении однородных



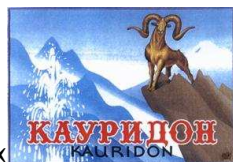
товаров, а именно: «**КАРМАДОН**» (свидетельство №194148 с приоритетом от



07.05.1999), «**КАРМАДОН**» (свидетельство №139849 с приоритетом от 10.08.1994,



срок действия регистрации продлен до 10.08.2024), «**КАРМАДОН**» (свидетельство №141057 с приоритетом от 10.08.1994, срок действия регистрации продлен до



10.08.2024), «**КАУРИДОН**» (свидетельство №448467 с приоритетом от 30.03.2010);

- наличие НМПТ «КАРМАДОН» не может быть основанием для отказа в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения со словесным элементом «**ВЕРХНИЙ КАРМАДОН VERKHNIY KARMADON**», поскольку сравниваемые обозначения расположены в разных графических границах и различаются по географическому месту происхождения товаров;

- согласно данным сети Интернет, опубликованным на сайте <http://ru-tour.com/Kurorti-Rossii/karmadon-celebnye-vody> «Кармадон» - горный курорт, расположенный в тридцати шести километрах от Владикавказа, известный своей целебной водой, которая добывается из специальных скважин, глубина которых составляет от трехсот пятидесяти до полутора тысяч метров, при этом необходимо различать Верхнекармадонские и Нижнекармадонские источники;

- воды Верхнего Кармадона отличаются от лечебных вод Кармадона и Нижнего Кармадона по географическому ареалу (границам географического объекта), природным условиям, которые главным образом определяют особые свойства, характерные для состава добываемых вод и их лечебных свойств.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2016 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014729240 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем приложены сведения о регистрации НМПТ №87 «КАРМАДОН» и праве пользования свидетельством №87/1 на это НМПТ, сведения о товарных знаках по свидетельствам №139849, №141057, №194148, №448467, информация из сети Интернет о минеральных водах Кармадона.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необразительными.

С учетом даты (29.08.2014) поступления заявки №2014729240 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 товаров.

Согласно пункту 2.9. Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законодательством, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.



Заявленное обозначение «» по заявке 2014729240 с приоритетом от 29.08.2014 является комбинированным, включает в свой состав изобразительные элементы в виде изображения гор, горного козла, фонтана и расположенные друг под другом словесные элементы «ВЕРХНИЙ», «КАРМАДОН», «Verkhniy KARMADON», выполненные буквами русского и латинского алфавитов, при этом буквы в словесном элементе «КАРМАДОН» имеют оригинальное шрифтовое исполнение. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 33, 35, 39, 42, 43, 44 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729240 основано на наличии сходного до степени смешения НМПТ №87 «КАРМАДОН», свидетельство №87/1 с приоритетом от 31.01.2006 на право пользования которым было выдано ЗАО «Ариана», г. Владикавказ. Регистрация НМПТ произведена в отношении товара 32 класса МКТУ «минеральная вода».



Сравнительный анализ заявленного обозначения «**КАРМАДОН**» и НМПТ «КАРМАДОН», зарегистрированного под №87, показал следующее.

Обозначение «**КАРМАДОН**», зарегистрированное в качестве НМПТ №87, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение «КАРМАДОН» является единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного НМПТ.



В свою очередь заявленное обозначение «**КАРМАДОН**» является комбинированным. Исходя из положений пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

В этой связи следует указать, что наиболее значимыми элементами в заявленном обозначении являются: словесный элемент «КАРМАДОН», который в акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь за счет ярко-красной цветовой гаммы и крупного шрифтового исполнения, а также расположенный под ним словесный элемент «KARMADON», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета, который, по сути, представляет собой транслитерацию слова «КАРМАДОН».

Что касается иных словесных элементов заявленного обозначения «ВЕРХНИЙ» / «Verkhniy», то при их начертании используется шрифт иного типа и размера, чем в словесных элементах «КАРМАДОН» / «KARMADON», что визуально нивелирует значение этих элементов при восприятии. В этой связи коллегия пришла к выводу, что доминирующими словесными элементами заявленного обозначения являются слова «КАРМАДОН» / «KARMADON».

При этом следует принять во внимание, что само по себе обозначение «КАРМАДОН» представляет собой название географического объекта, а именно, бальнеологического курорта в Республике Северная Осетия, расположенного в 35 км к югу-западу от Владикавказа, близ села Тменикау (см. статья «Кармадон», Большая Энциклопедия в шестидесяти двух томах, М.: «ТЕРРА», 2006, т. 20, стр. 481). Согласно приведенному словарно-справочному источнику информации основным природным лечебным фактором является наличие минеральной воды многочисленных источников (свыше 80). Кармадонские источники известны с 1847 года и составляют три группы: 1. Верхнекармадонские источники (на высоте 2300 м) с термальными хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-кальциевыми водами с повышенным содержанием мышьяка, железа и брома; 2. группа источников (в 850 м от Верхнекармадонских), воды которых относятся к холодным нарзанам; 3. Нижнекармадонские источники (в 8 км от Верхнекармадонских, на высоте 1520 м) с термальными радоновыми гидрокарбонатно-хлоридными натриевыми водами с содержанием углекислого газа, мышьяка и др.

Таким образом, в приведенной статье указано на определенную классификацию самих источников минеральной воды (Верхнекармадонские и Нижнекармадонские), в зависимости от их расположения. Что же касается довода заявителя о наличии такого географического объекта как Верхний и Нижний Кармадон, то эта информация словарно-справочными сведениями не подтверждается. Вся вышеприведенная классификация источников минеральной воды существует в рамках одного географического объекта – Кармадона.

В этой связи можно сделать вывод, что словесные обозначения «КАРМАДОН» и «Верхний Кармадон», входящие в состав заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ, будут ассоциироваться в сознании потребителя с одним и тем же географическим объектом, а, следовательно, есть основания для вывода о смысловом и фонетическом ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом.

Такое ассоциирование также усиливается благодаря визуальному доминированию обозначения «КАРМАДОН» в составе заявленного обозначения.

Все вышеизложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ до степени их смешения.

В части вопроса однородности товаров (услуг), приведенных в перечне заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых зарегистрировано противопоставленное НМПТ, необходимо указать, что положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса указывают на невозможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с НМПТ в отношении любых товаров.

Необходимо отметить, что пунктом 7 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность предоставления правовой охраны товарному знаку, включающему в свой состав зарегистрированное НМПТ или обозначение, сходное с ним до степени смешения, с указанием этого элемента в качестве неохраняемого при наличии у заявителя исключительного права на такое НМПТ. При этом регистрация товарного знака, содержащего в своем составе НМПТ или сходное с ним обозначение, возможна только в отношении тех товаров, для которых зарегистрировано НМПТ.

Право пользования НМПТ «КАРМАДОН» у заявителя отсутствует.

Таким образом, в связи с тем, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров, а также, учитывая отсутствие у заявителя документов, свидетельствующих о наличии у него права на НМПТ «КАРМАДОН», коллегия полагает, что решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации является обоснованным.

Что касается довода возражения о том, что срок действия свидетельства №87/1 на право пользования НМПТ «КАРМАДОН» у ЗАО «Ариана» истек 31.01.2016, то он принят коллегией к сведению, однако не является основанием для удовлетворения возражения.

Так, истечение срока действия свидетельства №87/1, и, как следствие этого, отсутствие у ЗАО «Ариана» законных прав для использования НМПТ

«КАРМАДОН» не свидетельствует о прекращении правовой охраны самого НМПТ №87, регистрация которого в настоящее время является действующей.

В части довода возражения о необходимости при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ учитывать наличие у заявителя исключительных прав на ранее зарегистрированные товарные знаки



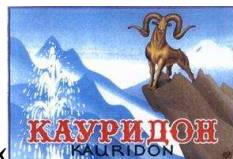
«Верхний Кармадон» (свидетельство №194148 с приоритетом от 07.05.1999),



«Кармадон» (свидетельство №139849 с приоритетом от 10.08.1994, срок



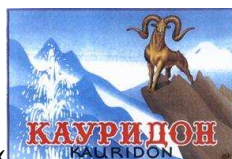
действия регистрации продлен до 10.08.2024), «Кармадон» (свидетельство №141057 с приоритетом от 10.08.1994, срок действия регистрации продлен до



10.08.2024), «Кауридон» (свидетельство №448467 с приоритетом от 30.03.2010), необходимо отметить следующее.



Товарный знак «Верхний Кармадон» по свидетельству №194148 прекратило свое



действие, а товарный знак «Кауридон» по свидетельству №448467 не содержит в своем составе словесный элемент «КАРМАДОН», в связи с чем нет оснований говорить о наличии у заявителя исключительных прав на обозначение «КАРМАДОН», удостоверяемое указанными свидетельствами. Что касается



товарных знаков «Кармадон» по свидетельству №139849 и «Кармадон» по свидетельству №141057, то они были зарегистрированы 15.04.1996 и 29.03.1996

соответственно, т.е. до того как обозначение «КАРМАДОН» получило правовую охрану в качестве НМПТ, вследствие чего наличие этих регистраций не может быть принято во внимание.

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.10.2016, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2016.**