

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.09.2013, поданное ООО «Липецкгазэнергоремонт», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011726801, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011726801 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЛИПЕЦКИЙ ИСТОЧНИК» была подана заявителем 17.08.2011 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное комбинированное обозначение имеет словесный элемент «ЛИПЕЦКИЙ ИСТОЧНИК» и окружность с каплей воды, внутри которой находится стилизованное дерево.

Роспатентом 20.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011726801 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 32 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным средством индивидуализации:

- наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «ЛИПЕЦКАЯ», свидетельство № 41 [1], исключительное право использования НМПТ предоставлено:

- ООО "Эдельвейс Л", по свидетельству № 41/1, приоритет 11.08.1998 (срок действия продлен до 11.08.2018);

- ЗАО "Завод минеральных вод", по свидетельству № 41/3, приоритет 02.10.2003 (срок действия истек 02.10.2013);

- ЗАО "ЛИПЕЦКПИВО", по свидетельству № 41/4, приоритет 01.10.2003 (срок действия истек 01.10.2013);

- ОАО "ПРОГРЕСС", по свидетельству № 41/5, приоритет 19.04.2006 (срок действия - до 19.04.2016);

- ОАО "Компания "Росинка", по свидетельству № 41/6, приоритет 14.06.2007 (срок действия - до 14.03.2017).

Кроме того, указано, что словесный элемент «ЛИПЕЦКИЙ ИСТОЧНИК» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства и место происхождения товаров (Липецкий – прилагательное от Липецк, источник – естественный выход подземных вод на земную поверхность). Приведены подробные сведения относительно известности Липецких минеральных источников и лечебных грязей.

В палату по патентным спорам 01.10.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «ЛИПЕЦКИЙ ИСТОЧНИК» обладает достаточной степенью различительной способности, а все заявленное обозначение является известным и ассоциируется у потребителя только с заявителем, который является одной из крупнейших и известнейших компаний Липецка и Липецкой области и работает с 17.02.2006 года;

- проект по организации производства добычи и розлива природной питьевой воды под заявленным обозначением «Липецкий источник» поддерживается и субсидируется Администрацией Липецкой области с 17.02.2010 г. Производство природной воды «Липецкий источник» носит масштабный характер и производится заявителем на своих, отдельно выделенных под это площадях (далее в возражении

приведены подробные сведения по получению разрешительной документации, производству и реализации воды, маркированной обозначением «ЛИПЕЦКИЙ ИСТОЧНИК»);

- заявленное обозначение является оригинальным и единственным в своем роде. Оно было создано автором-дизайнером 10 апреля 2009 года и входит в альбом эскизов фирменного стиля «ЛИПЕЦКИЙ ИСТОЧНИК», было передано по авторскому договору об отчуждении исключительных прав от 15 апреля 2009 года только ООО «Липецкгазэнергоремонт»;

- вода питьевая «Липецкий источник» известна в Липецкой области и за ее пределами своим высоким качеством (далее в возражении приведены данные о благодарственных письмах, а также об оказании заявителем спонсорской помощи);

- заявитель снабжает водой «Липецкий источник» потребителей Липецкой области и за ее пределами (например, Курск, Москва, Тамбов, Воронеж и т.д.);

- обозначение «ЛИПЕЦКИЙ ИСТОЧНИК» нельзя отнести к не обладающему различительной способностью, так как оно является неделимым фантазийным словосочетанием, которое не содержит в себе слов, указывающих на свойства заявленных товаров. Комбинирование слов «ЛИПЕЦКИЙ и ИСТОЧНИК» придает данному словосочетанию особый смысл, который не может вызывать ассоциации с конкретным местом и тем более свойствами товара, так как источник в первую очередь ассоциируется с началом чего-либо. Данное утверждение также подтверждается регистрациями большого количества товарных знаков со словом «ИСТОЧНИК», при этом практически все из них являются словесными, например такие как: «НОВО-ЛЯДОВСКИЙ ИСТОЧНИК» (№ 370075), «ТЕЛИЙСКИЙ ИСТОЧНИК» (с№ 418338), «ВОЛЖСКИЙ ИСТОЧНИК» (№ 316312), «ИСТОЧНИК ГИППОКРАТА» (№ 460758) и т.д.;

- заявленное обозначение является комбинированным обозначением, в котором словесная и изобразительная части связаны единой композицией, не делимы и несут общий смысл. При этом изобразительная часть явно доминирует над словесными элементами. Заявленное обозначение воспринимается как авторское и

не похожее ни на одно другое на фоне однозначного и не имеющего никаких отличий противопоставленного НМПТ «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ЛИПЕЦКАЯ»;

- результаты лингвистической экспертизы словесного обозначения «ЛИПЕЦКАЯ» в сопоставлении со словесным обозначением «ЛИПЕЦКИЙ ИСТОЧНИК». Данная экспертиза проведена зав. кафедрой русского языка Самарского государственного университета, доктором филологических наук, профессором Н. А. Илюхиной и сделан вывод о наличии в сопоставляемых словесных обозначениях весьма существенных различий, которые прослеживаются по всем линиям сопоставления данных названий – фонетической, графической, грамматической и лексико-семантической. В совокупности они обеспечивают различие данных словесных обозначений в восприятии потребителем;

- следует также привести многочисленные товарные знаки, имеющие корень ЛИПЕЦК, такие как, например, «ЛИПЕЦКОЕ» (№ 229680), «Липецкие просторы», (№ 457425), «ЛИПЕЦКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» (№ 413665), «ЛИПЕЦКОЕ ПОДВОРЬЕ» (№ 404855) и т.д.;

- отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения и НМПТ «ЛИПЕЦКАЯ» подтверждает и Аналитический отчет по итогам социологического исследования по сравнению наименования места происхождения товара «ЛИПЕЦКАЯ» и обозначений, используемых ООО «Липецкгазэнергоремонт», на бутылках питьевой воды «Липецкий источник» (далее приведен подробный анализ данных отчета);

- обладатель свидетельства на право пользования НМПТ «ЛИПЕЦКАЯ» (41/4) ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО» предоставило письмо, в котором сообщает, что ООО «Липецкгазэнергоремонт» не наносит ущерб ЗАО «Липецкпиво» и потребителям, производя и реализуя природную питьевую воду с использованием на этикетке воды словосочетания «Липецкий источник». В письме указано, что словосочетание «Липецкий источник» не сходно с НМПТ «ЛИПЕЦКАЯ»;

- обладателю первого свидетельства на НМПТ «ЛИПЕЦКАЯ» также уже несколько лет известна вода под названием «Липецкий источник» и, более того, данный обладатель способствует производству воды питьевой «Липецкий

источник». А это в свою очередь также говорит о том, что ООО «Эдельвейс Л» не считает данное обозначение способным вызвать смешение с НМПТ «ЛИПЕЦКАЯ» в глазах потребителя;

- факт отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений уже был установлен Правобережным районным судом г. Липецка, где рассматривался спор о возможном административном правонарушении ООО «Липецкгазэнергоремонт» при производстве и реализации воды «Липецкий источник». Суд признал спорные обозначения не сходными.

Также заявителем выражена просьба сократить перечень заявленных товаров до: «воды; напитки безалкогольные».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы по приобретению заявленным обозначением различительной способности и отсутствию сходства сравниваемых обозначений (фотографии, рекламные публикации, информационные распечатки, договоры, разрешительная документация, аналитический отчет, судебный акт и т.д.) [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ: «воды; напитки безалкогольные».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (17.08.2011) заявки № 2011726801 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям 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.

Положения, в частности, предусмотренные пункта 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и содержит композицию в виде стилизованного изображения капли воды, обведенной незамкнутой окружностью, внутри капли выполнено изображение ростка дерева. Внизу композиции по окружности размещен словесный элемент «ЛИПЕЦКИЙ ИСТОЧНИК», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании «черный, белый, зеленый, желтый, синий» в отношении товаров 32 класса МКТУ: «воды; напитки безалкогольные».

Противопоставленное НМПТ «ЛИПЕЦКАЯ» [1] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «минеральная вода».

Анализ заявленного обозначения на соответствие положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Фонетически словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ не могут быть признаны сходными в силу наличия в заявленном обозначении словесного элемента «ИСТОЧНИК», отсутствующего в

противопоставленном НМПТ. Данная особенность заявленного обозначения обуславливает различное количество слов (2/1), слогов (6/4), состава согласных и гласных звуков.

С точки зрения семантики заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ также не могут быть признаны сходными, поскольку в них заложены различные понятия, идеи. Так, заявленное комбинированное обозначение с учетом входящих в его состав словесных элементов и изобразительного элемента в виде ростка дерева, изображенного на фоне капли воды, воспринимается как источник жизни и процветания, в то время как противопоставленное НМПТ воспринимается как обозначение, производное от географического объекта (г. Липецк).

Графически заявленное обозначение и противопоставленное НМПТ производят различное зрительное впечатление, обусловленное тем, что заявленное обозначение представляет собой композицию, в которой визуально доминирует оригинальный изобразительный элемент, выполненный в цветовом сочетании, а также расположенные по его окружности словесные элементы, в то время как противопоставленное НМПТ выполнено стандартным шрифтом.

Вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ также содержится в представленном Аналитическом отчете по итогам социологического исследования, согласно которому абсолютное большинство респондентов считают их несходными, обладающими своими особенностями.

Коллегия палаты по патентным спорам также учитывает доводы лица, подавшего возражение, что как минимум двое из лиц, являющихся обладателями права пользования НМПТ «ЛИПЕЦКАЯ», считают данное НМПТ не сходным с заявленным обозначением, что следует из документов [1].

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было учтено постановление Правобережного районного суда г. Липецка от 24.12.2012 по делу № 5-54/2012, которым установлено, что словесные обозначения «Липецкий источник» и «Липецкая» с точки зрения семантики, фонетики и графики не являются сходными до степени смешения.

Таким образом, с учетом вышеизложенных обстоятельств, коллегия палаты по патентным спорам считает, что основания для признания заявленного обозначения в отношении товаров 32 класса МКТУ не соответствующим требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ заявленного обозначения на соответствие положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как следует из решения экспертизы, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса основан исключительно на анализе его словесных элементов.

В то же время коллегия палаты по патентным спорам учитывает, что заявленное обозначение помимо словесных элементов включает в себя также изобразительные элементы, которые нельзя исключать при оценке охраноспособности обозначения.

Как отмечалось выше, заявленное комбинированное обозначение с учетом входящих в его состав словесных элементов и изобразительного элемента в виде ростка дерева, изображенного на фоне капли воды, воспринимается как источник жизни и процветания. Другими словами, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, присутствие в заявленном обозначении изобразительного элемента придает ему иное значение, отличное от входящих в него словесных элементов.

Следовательно, для заявленных товаров данное комбинированное обозначение будет являться фантазийным, т.е. способным осуществлять основную функцию товарного знака, определенную в статье 1477 Кодекса, а именно, индивидуализировать товары заявителя.

Коллегией палаты по патентным спорам также были проанализированы представленные заявителем многочисленные материалы [1], оценка которых показала следующее.

Заявленное обозначение предназначено для маркировки питьевой воды, производимой заявителем.

Согласно представленным документам [1], а также сведениям из сети Интернет, в 2011 году в Липецке был торжественно открыт новый завод по розливу

воды. Компания «Липецкгазэнергоремонт» вложила немалые средства в предприятие. Проект поддержала администрация области. Качественный продукт и приемлемая цена полюбилась липчанам. Вода «Липецкий источник» на прилавках не задерживается.

Документы [1] также свидетельствуют о том, что вода, маркированная заявленным обозначением, реализуется и пользуется популярностью у потребителей не только Липецкой области, но и за ее пределами, в частности, в таких городах как Москва, Курск, Воронеж, Тула, Тамбов, Краснодар.



Обозначение «» с 2011 года используется постоянно для маркировки как непосредственно на этикетках бутылок с питьевой водой, так и на документации, ценниках и в рекламе. В представленных заявителем материалах [1] приведены фотографии и рекламные публикации с примерами нанесения маркировки. Начиная с 2011 года по настоящее время, заявителем постоянно увеличивается объемы производства и география распространения производимой им продукции.

Об известности продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением, свидетельствуют письма Управления министерства внутренних дел РФ по Липецкой области, Архиепископа Липецкого и Елецкого, а также контрагентов заявителя.

Коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание то, что деятельность по добыче, производству, бутилированию, хранению и реализации минеральной воды является деятельностью, которая требует длительного подготовительного периода, получение разрешительной документации, разработки и бурения скважин, оборудования и открытия цеха по розливу воды и т.д. Из представленных документов усматривается, что деятельность заявителя нацелена непосредственно на использование заявленного обозначения.

Так, в материалах [1] имеются свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок и цех по розливу питьевой воды, расположенные по адресу: Россия, Липецкая область, г. Липецк, ул. им. Клары Цеткин, владение 14. Владелец данных объектов права является ООО «Липецкгазэнергоремонт». В

свидетельстве на земельный участок указано, что он был приобретен по договору купли-продажи № 3/08 от 15.12.2008.

Из документов [1] также следует, что ООО «Липецкгазэнергоремонт» была получена необходимая для производства воды под заявленным обозначением разрешительная документация.

Материалы авторского договора от 15.04.2009 свидетельствуют о том, что были разработаны эскизы фирменного стиля «» (ЛИПЕЦКИЙ ИСТОЧНИК), созданные 10.04.2009, все исключительные права на которые были переданы ООО «Липецкгазэнергоремонт».

Таким образом, задолго до даты приоритета заявитель проводил мероприятия по подготовке к производству и реализации воды.

Целесообразно также отметить, что согласно Аналитическому отчету по итогам социологического исследования, абсолютное большинство респондентов (97,6%) считают, что производителем питьевой воды «ЛИПЕЦКИЙ ИСТОЧНИК» является ООО «Липецкгазэнергоремонт».

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, с учетом вышеприведенных сведений и документов [1], у палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что заявленное обозначение в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ: «воды; напитки безалкогольные» соответствуют требованиям законодательства в области товарных знаков и ему может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение от 27.09.2013, отменить решение Роспатента от 20.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011726801.