

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 18.01.2013, поданное ЗАО «ВИСМА», 369152, Карачаево-Черкесская Республика, п. Архыз, Зеленчукский р-н, ул. Ленина, 39 (далее - заявитель) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011709423, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011709423 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ» была подана 31.03.2011 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию представлено комбинированное обозначение в виде этикетки, на которой выполнены словесные элементы «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ», расположенные на фигурной прямоугольной плашке, над которой размещено обозначение с надписью «vita», рисунок гор и фигурная линия. В верхней части этикетки выполнена в овальном полукруге надпись «рекомендована для ежедневного применения». Над и под плашкой выполнены изображения гор, неба и зеленого массива, а также изображения моря, камней, мелкой гальки. По обеим сторонам плашки расположен рисунок, выполненный в национальном стиле. Этикетка окантована в верхней и нижней части сплошной линией и линией в виде мелких точек. С левой стороны этикетки в нижней части размещен прямоугольник, а с правой стороны – надпись «номинальный объем: 1,25 л». При описании знака указано, что ЗАО «ВИСМА» является обладателем свидетельства № 84/1 об исключительном праве на

наименование места происхождения товара «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ» (вода минеральная).

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в цветовом сочетании: «тёмно-зелёный, чёрный, бежевый, голубой, белый, синий, зелёный, болотный, желтый, серый, светло-зелёный».

Роспатентом 12.09.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011709423 в отношении всех товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц средствами индивидуализации:

- товарным знаком «ВИТА», свидетельство № 131575, приоритет 16.11.1993, АОЗТ «АЛНА», товары 33 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «ВИТА», свидетельство № 366659, приоритет 18.10.2006, КПУП «Витебский кондитерский комбинат «ВИТЬБА», товары 32, 33 классов МКТУ [2];

- наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ», свидетельство № 84 [3], исключительное право использования НМПТ предоставлено ЗАО "ВИСМА", 369000, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Пятигорское ш., 11, по свидетельству № 84/1, приоритет 15.02.2005;

- наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «НАРЗАН», свидетельство № 15 [4], исключительное право использования НМПТ предоставлено:

- ОАО "НАРЗАН", 357700, г. Кисловодск, ул. Кирова, 43, по свидетельству № 15/1, приоритет 10.10.1995 (срок действия продлен до 10.10.2015);

- ООО "Кавказские минеральные воды", Кисловодск, по свидетельству № 15/2, приоритет 13.05.1996 (срок действия истек 13.05.2006).

В палату по патентным спорам 21.01.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в наименование обладателя свидетельства № 84/1 внесены изменения, в настоящий момент исключительное право использования НМПТ по свидетельству № 84/1 принадлежит заявителю по заявке № 2011709423 (далее в возражении приведено подробное описание процесса переписки по внесению вышеуказанного изменения).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (31.03.2011) заявки № 2011709423 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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

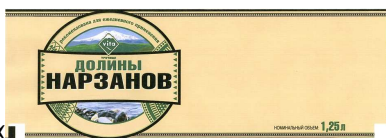
места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

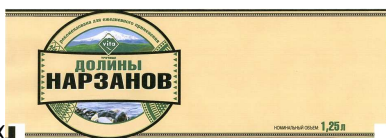
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку. В центре левой части этикетки расположена словесно-графическая композиция. Центральную часть композиции занимает горизонтально-ориентированная прямоугольная плашка, в которую помещены в три строки словесные элементы «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ», выполненные разновеликим шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Сверху и снизу плашки в обрамлении овальных дуг размещены реалистические изображения гор и зеленых массивов, моря и галечного берега моря.

Под верхней дугой размещена надпись «рекомендована для ежедневного применения», выполненная стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, а также обозначение в виде ромба со словесным элементом «vita» и волнистой линией. В левой и правой частях композиции выполнены изобразительные элементы в виде комбинации геометрических фигур. Этикетка окантована в верхней и нижней части сплошной линией и линией в виде мелких точек. С левой стороны этикетки в нижней части размещен прямоугольник, а с правой стороны – надпись «номинальный объем: 1,25 л». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в цветовом сочетании: «тёмно-зелёный, чёрный, бежевый, голубой, белый, синий, зелёный, болотный, желтый, серый, светло-зелёный» в отношении товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «Вита» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «В» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «спиртные напитки».



Противопоставленный товарный знак « Vita » [2] является комбинированным и включает в себя стилизованное изображение маленькой девочки, под которым размещено слово «Вита», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «В» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленное НМПТ «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ» [3] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «минеральная вода».

Противопоставленное НМПТ «НАРЗАН» [4] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «минеральная вода».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в возражении не приведено ни одного довода относительно сходства или различия заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации [1-2, 4], а также однородности их товаров и услуг.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам провела анализ по всем основаниям, изложенным в заключении экспертизы, и установила следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ [3] показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный словесный элемент «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ». Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации в наименование обладателя свидетельства № 84/1 26.11.2012 были внесены изменения, и в настоящий момент заявитель и обладатель исключительного права использования противопоставленного НМПТ [3] – одно и то же лицо – ЗАО "ВИСМА", 369152, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, п. Архыз, ул. Ленина, д. 39, Российская Федерация.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного средства индивидуализации в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных [1-2] товарных знаков показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки содержат элемент «Вита», выполненный буквами русского алфавита.



Одним из элементов заявленного обозначения действительно является - слово «vita», выполненное в фигуре в виде ромба.

Все указанные обозначения содержат фонетически тождественный элемент «Вита/vita».

С точки зрения семантики сравниваемые обозначения не могут быть сопоставлены, поскольку слово «vita» в переводе с латинского, немецкого и

итальянского языков означает «жизнь, образ жизни, жизнеописание» (с англ. языка – краткая автобиография), а слово «вита» не является лексической единицей какого-либо языка.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что заявленное обозначение представляет собой художественную композицию, в которой наибольшее пространственное расположение имеет изобразительная часть и иные словесные элементы. При этом словесный элемент «vita» выполнен нестандартно, а композиционно связан с изображениями ромба и рельефов. Таким образом, обозначение в целом воспринимается как единая яркая композиция. Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом, поскольку они производят различное общее зрительное впечатление. Исполнение словесных элементов буквами разных алфавитов усиливает несходство знаков. В случае с противопоставленным товарным знаком [2] имеет место наличие иного (изображение маленькой девочки) несходного изобразительного элемента, что еще более усиливает различие знаков по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] следует признать несходными в целом.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров/услуг не является необходимым.

Что касается противопоставленного НМПТ [4], то коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Существование двух НМПТ «НАРЗАН» и «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ» уже само по себе свидетельствует об отсутствии сходства данных обозначений в целом.

Однако, коллегией палаты по патентным спорам усматривается, что в заявленном обозначении слова «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ» выполнены мелким шрифтом, что затрудняет их прочтение. Напротив, включение элемента «НАРЗАНОВ» крупным шрифтом и на отдельной строке, а также размещение его в центре этикетки обуславливают восприятие данного элемента в качестве самостоятельного. При этом его сходство с НМПТ «НАРЗАН» приводит к

ассоциированию заявленного обозначения в целом с данным средством индивидуализации.

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается, в том числе для товаров, однородных товарам противопоставленного НМПТ [4], относящихся к безалкогольной продукции (товары 32 класса МКТУ), обуславливает вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте.

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное наименование места происхождения товара препятствует государственной регистрации товарного знака в отношении любых товаров. В этой связи анализ однородности товаров и услуг заявленного обозначения и товаров противопоставленного НМПТ не является необходимым.

Коллегией палаты по патентным спорам также было принято во внимание отсутствие у заявителя права использования наименования места происхождения товара № 15.

С учетом изложенного заявленное обозначение и противопоставленное ему средство индивидуализации [4] являются сходными до степени смешения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.01.2013, оставить в силе решение Роспатента от 12.09.2012.