

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.07.2007, поданное ООО «КАХЕТИ», г. Томск (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005725310/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005725310/50 с приоритетом от 05.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение «КАПРИАНА CAPRIANA», являющееся изобретенным словом и выполненное в кириллице и латинице.

Решение экспертизы от 13.04.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Указанное обосновывается тем, что:

— заявленное словесное обозначение «КАПРИАНА CAPRIANA» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров и места производства товаров. Каприана - это название деревни к западу от Кишинева. А поскольку заявитель находится в г. Томске, то регистрация

обозначения «КАПРИАНА» на его имя не будет соответствовать действительности;

— заявленное обозначение также является сходным до степени смешения с товарным знаком «CAPERANA» по свидетельству №285401, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— деревушка под названием Каприана на географических картах Молдовы не обнаружена;

— сведения о ней в сети Интернет размещены в сентябре 2006г., т.е. после даты приоритета заявки;

— поскольку название деревушки малоизвестно и сведения о ней можно найти только в специальных изданиях, указанное географическое название не известно для широкого круга потребителей, потребитель не может быть введен в заблуждение, поскольку заблуждаться можно по поводу хорошо известного или установленного заранее факта или обстоятельства;

— из сведений Интернет деревушка Каприана является туристическим объектом, состоящим из нескольких отелей и монастыря, построенного в XIV века, и рекламируется как место, где можно отдохнуть от винных дегустаций;

— следовательно, указанное экспертизой место никак не связано с товарами, указанными в перечне;

— информация из сети Интернет свидетельствует о том, что существует еще несколько небольших малоизвестных географических объектов под названием Каприана или Каприано, что не позволяет связать обозначение «КАПРИАНА» с определенным географическим объектом;

— подробный анализ сходства заявленного обозначения «КАПРИАНА CAPRIANA» с противопоставленным товарным знаком «CAPERANA» по

фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства показал, что сравниваемые знаки на являются сходными.

Заявитель в дополнении к возражению утверждает, что им не выявлена информация о наличии на рынке товара, маркированного противопоставленным знаком «CAPERANA». В то же время сам заявитель активно использует с 2006 года товарный знак «КАПРИАНА» для маркировки серии вин.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 13.04.2007 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения экспертизы от 13.04.2007 на 4л. [1];
2. Копия станиц Интернет сайта [www.predetour.ru](http://www.predetour.ru) на 3л. [2];
3. Копия станиц Интернет сайта [www.rambler.ru](http://www.rambler.ru) на 2л.[3];
4. Копия станиц Интернет сайта [www.megapolis.ru](http://www.megapolis.ru) на 1л. [4];
5. Копия станиц Интернет сайта [www.la-fit.ru](http://www.la-fit.ru) на 1л. [5];
6. Копия станиц Интернет сайта [www.Lingvo.Yandex.ru](http://www.Lingvo.Yandex.ru) на 2л. [6];
7. Копия станиц Интернет сайта [www.Словари.Yandex.ru](http://www.Словари.Yandex.ru) на 2л. [7];
8. Копии страниц В.И. Даля «Толковый словарь русского языка» ЭКСМО-ПРЕСС, 2001 на 2л. [8];
9. Копия страниц А.Л. Пумпянский «Чтение и перевод английской научной и технической литературы» на 1л. [9].

На заседании коллегии заявителем представлены следующие материалы:

10. Копия станиц Интернет сайта [www.Wines/chili/terratter](http://www.Wines/chili/terratter) на 2л. [10];
11. Справка об объеме производства вин серим «КАПРИАНА» на 1л. [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.10.2005) приоритета заявки №2005725310/50 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки показал, что заявленное обозначение состоит из двух слов: «КАПРИАНА», выполненного заглавными буквами русского алфавита, и его транслитерации буквами латинского алфавита «CAPRIANA».

Анализ словарно-справочной литературы (см. «Первый толковый БЭС» большой энциклопедический словарь, «РИПОЛ-НОРИНТ», Санкт-Петербург, Москва, 2006; «Новый большой англо-русский словарь» в трех томах под общим руководством Ю.Д. Апресяна и Э.М. Медниковой, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2002 ,т.1, с.318; «Испанско-русский словарь» под редакцией А.В. Садикова, Б.П. Нарумова, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1996, с.160; «Новый итальянско-русский словарь» Г.Ф. Зорько, Б.И. Майзель, Н.А.Скворцова, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1995, с.141; «Большой немецко-русский словарь» под редакцией О.И. Москальской, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 2001, т.1, с.304) показал, что слова КАПРИАНА и CAPRIANA не имеют лексического значения.

Согласно мнению, изложенному в решении экспертизы, словесный элемент «КАПРИАНА CAPRIANA» является географическим наименованием, а именно, названием деревни в Молдове.

Чтобы проверить словесное обозначение на возможность совпадения с географическим названием, необходимо обратиться к словарям и энциклопедиям географических названий и географическим атласам.

Анализ доступной словарно-справочной литературы («Atlas of the World» New generation edition, «Times Books», London, 1980, p.104; «Географический энциклопедический словарь», гл. редактор В.М. Котляков, М., научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, с.324; «Первый географический БЭС RIPOL – NORINT», Москва, Санкт-Петербург, «Рипол-Норинт», 2007, с.278; «Географический энциклопедический словарь», гл.

редактор А.Ф. Трешников, М., «Советская энциклопедия», 1989, с.217) географических объектов с названием Каприана, Capriana. не выявил. Отсутствие обозначения «Каприана, Capriana» в общедоступных специализированных географических изданиях не позволяют говорить о нем как об известном географическом объекте.

Следует отметить, что ни в материалах возражения [2], [3], ни в доступной информации не представлено каких-либо сведений о промышленности (в том числе пищевой), связанных с географическим наименованием Каприана. Это название не известно среднему потребителю, а количество источников, содержащих информацию об этом малоизвестном географическом объекте, весьма ограничено. Упоминание в сети Интернет сведений о деревушке Каприана в Молдове в качестве туристического объекта, на территории которого находится старый монастырь, и который не имеет отношения к производству и дегустации вин, является недостаточным для вывода о том, что средний российский потребитель будет воспринимать данное слово как указание на место происхождения товара.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что обозначение «КАПРИАНА CAPRIANA» способно восприниматься потребителями в качестве указания на место нахождения изготовителя товаров или на место производства товаров, что позволяет отнести его к категории фантастических.

Исходя из вышеуказанного, российский потребитель не будет воспринимать обозначение «КАПРИАНА CAPRIANA» как наименование конкретного географического объекта, указывающего на место производства или сбыта товаров. В связи с этим отсутствует и основание считать обозначение вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя.

Учитывая сказанное, можно заключить, что оспариваемый товарный знак не противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «КАПРИАНА CAPRIANA» и противопоставленного словесного товарного знака «CAPERANA» по свидетельству №285401, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, проведенный с учетом факторов сходства словесных обозначений, свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений.

Так, обозначение «КАПРИАНА CAPRIANA» [kapriána] и противопоставленный товарный знак «CAPERANA» [kaperána] являются фонетически сходными по большинству признаков фонетического сходства словесных элементов: количеству звуков (8), тождественному составу согласных [k, p, r, n], близкому составу гласных [a, i, a, a] и [a, e, a, a], количеству слогов (4) и месту ударения (третий слог), а также тождественному звучанию начальных [kar-] и конечных [-ana] частей.

Отсутствие сведений о семантике сравниваемых слов не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства словесных обозначений. Доказательство семантического различия сравниваемых обозначений, приведенное в возражении, основано на ассоциативном восприятии сравниваемых слов, следовательно, не имеет объективного характера и не может быть учтено при проведения анализа на сходство словесных обозначений.

Сходство по визуальному фактору сходства обусловлено использованием стандартного вида шрифта при исполнении сравниваемых обозначений.

Сходство сравниваемых знаков по фонетическому и графическому факторам сходства свидетельствуют о сходстве обозначений в целом.

Анализ перечня товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что товары 33 класса МКТУ полностью совпадают. Кроме того, товары 32 класса МКТУ «пиво», указанные в перечне заявленного обозначения, являются однородными товарами 33 класса МКТУ перечня

противопоставленного товарного знака, поскольку, имеют одно и то же назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей. Указанные товары относятся к категории не дорогостоящих товаров широкого потребления краткосрочного пользования, в отношении которых, как известно, высока опасность смешения товарных знаков, используемых для их маркировки.

Принимая во внимание сходство обозначений и однородность товаров, можно сказать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и товаров 32 класса МКТУ (пиво), однородных товарам 33 класса МКТУ. Для остальных товаров 32 класса МКТУ нет препятствий для регистрации.

Таким образом, заявленное обозначение, как указано в решении экспертизы, действительно не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.07.2007, отменить решение экспертизы от 13.04.2007 и зарегистрировать товарный знак «КАПРИАНА CAPRIANA» по заявке №2005725310/50 в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

(511)

32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный;nectары фруктовые с мякотью; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков.

Приложение: Сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 2 л. в 1 экз.