

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 (далее - Кодекс), 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 10.03.2010, поданное ООО «Долина», Краснодарский край, Темрюкский р-н (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №380450, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007724463/50 с приоритетом от 08.08.2007 зарегистрирован 29.05.2009 за №380450 на имя ООО «ЕвроГруппа XXI», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, содержащее яркое колоритное изображение виноградной веточки с листьями и гроздью ягод. На фоне указанного изображения расположено словесное обозначение «Русская Долина», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, под которым в прямоугольнике зеленого цвета расположена надпись «элитные российские вина».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.03.2010 выражена просьба лица, его подавшего, о признании регистрации №380450 недействительной полностью, как произведенной в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

— оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «ДОЛИНА» по свидетельству №149187 с приоритетом от 15.01.1997,

«Долина» по свидетельству №389110, с приоритетом от 17.07.2006, в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ (после регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №149187 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ товарному знаку был присвоен №358638);

— сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, визуально и семантически;

— фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков определяется вхождением противопоставленных товарных знаков в оспариваемый товарный знак. Следует учесть, что словесные элементы рассматриваемого товарного знака «Элитные российские вина» являются неохраняемыми;

— словесный элемент «Русская», как дополнение к существительному, указывает на место производства или сбыта маркируемого товара, т.е. носит описательный характер и рассматривается как слабый элемент товарного знака;

— сильным элементом оспариваемого товарного знака является слово «ДОЛИНА», которое не характеризует товар, а вызывает у потребителя благоприятные и яркие ассоциации;

— семантическое сходство определяется подобием заложенных в обозначениях понятий, а также совпадением одного из элементов обозначений. Добавление слова «Русская» не меняет смыслового значения оспариваемого словосочетания;

— графическое сходство определяется сходством шрифтов, которыми выполнены словесные элементы, их расположением, а также сходством изобразительных элементов сравниваемых обозначений. Словесные элементы расположены на фоне виноградной кисти, выполненной в натуралистической манере;

— сопоставляемые товарные знаки вызывают у потребителя общие ассоциации и способны создать впечатление о принадлежности сравниваемых знаков одному и тому же производителю, что не соответствует действительности;

— оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак охраняются в отношении однородных товаров.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №380450 недействительным полностью.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №380450 был представлен отзыв, мотивированный следующими доводами:

— оспариваемый товарный знак представляет собой яркую запоминающуюся изобразительную композицию, которая существенным образом отличается визуально от противопоставленных товарных знаков;

— сравниваемые товарные знаки не являются сходными семантически, поскольку оспариваемый товарный знак содержит слово «Русская», имеющее определенное смысловое значение, которое отсутствует в противопоставленных товарных знаках, содержащих только одно слово «долина». Кроме того, слово «Русская» расположенное в начале словосочетания, занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке и оказывает существенное влияние на его восприятие;

— визуальные отличия сопоставляемых знаков заключаются в наличии в оспариваемом товарном знаке шрифтового элемента, воспроизводящего слово «Русская», отсутствующего в противопоставленных знаках, и выполнением его оригинальным шрифтом;

— рассматриваемый товарный знак фонетически отличается от противопоставленного товарного знака количеством и составом слов. Словесный элемент «Русская» оспариваемого товарного знака вследствие его начального положения в словосочетании, длительности звучания и высокой звучности

оказывает существенное влияние на звуковое восприятие сравниваемых знаков в целом;

— сопоставляемые знаки отличаются семантически за счет того, что словосочетание «Русская долина» порождает представления, связанные с русской природой, присущими ей видами и пейзажами, а слово «долина», входящее в состав противопоставленных товарных знаков, является общим географическим понятием, не связано с какой-либо определенной местностью, ее природными особенностями;

— учитывая вышеизложенное, правообладатель полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №380450 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и не ассоциируется в ними в целом;

— кроме того, на дату приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ была предоставлена правовая охрана товарным знакам, содержащим слово «Долина» в сочетании с иными словами, на имя разных лиц (например, «Кумская долина», «Ширакская долина», «Араратская долина», «Зеленая долина», «Снежная долина», «Медвежья долина», «Мускатная долина» и т.д.);

— наличие указанных товарных знаков снижает возможность восприятия потребителем любого знака, содержащего слово «долина» в качестве товарного знака правообладателя противопоставленных товарных знаков, т.е. снижает различительную способность слова «долина» в таких словосочетаниях, и тем самым снижает возможность смешения таких товарных знаков с противопоставляемыми обозначениями;

— правообладателем оспариваемого товарного знака представлены сведения о введении в хозяйственный оборот продукции с обозначением «Русская долина», об участии данной продукции на выставках, в конкурсах, а также о регистрации на его имя словесного товарного знака «Русская долина» по свидетельству №393296.

В связи с вышеизложенным правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №380450.

К отзыву приложены следующие дополнительные материалы:

- С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с.28, 712, 905 (1);
- публикации с сайта [www.1.fips.ru](http://www.1.fips.ru) о товарных знаках, содержащих словесный элемент «долина» (2);
- копия решения Палаты по патентным спорам (3);
- диплом победителя конкурса (4);
- сведения о заявке №2010707176/50 на товарный знак «Русская Долина» (5).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении от 10.03.2010, неубедительными.

С учетом даты приоритета 08.08.2007 оспариваемого товарного знака по свидетельству №380450 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями абзацев 1, 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №380450 является комбинированным и представляет собой яркую изобразительную композицию, содержащую выполненное в оригинальной графической и колористической манере изображение виноградной веточки с листьями и гроздью ягод. На фоне композиции расположено словосочетание «Русская Долина», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым в выделенной зеленым цветом узкой полоске помещена надпись «элитные российские вина». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №358638 представляет собой словесное обозначение «ДОЛИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №389110 является комбинированным, содержащим в своем составе изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кувшина с веточкой винограда и словесный элемент «Долина», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «Д». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Анализ перечней сопоставляемых обозначений показал, что товары 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 33 класса МКТУ, указанным в противопоставленных товарных знаках, т.к. они относятся к родовому понятию «алкогольные напитки, а именно вина».

Сравнительный анализ словесных элементов «Русская долина» оспариваемого товарного знака и «ДОЛИНА» противопоставленных товарных знаков показал следующее. Действительно, сопоставляемые обозначения содержат в своем составе одинаковый словесный элемент «долина», однако они отличаются

за счет наличия в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Русская», находящегося в начальной позиции, в силу чего это слово произносится первым, определяя отличие звукорядов.

Сопоставляемые словесные элементы не сходны по смысловому фактору сходства на основании следующего. Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «Русская долина», состоящее из двух слов, прилагательного «Русская» и существительного «долина», связанных друг с другом по смыслу и грамматически. «Русский», -ая – относящийся к коренному населению России (к русским), к России; такой как у русских, как в России. Русский народ. Русская история. Русское гостеприимство (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с.712); «Долина» - удлиненная впадина (вдоль речного русла, среди гор). Речная, горная, равнинная долина. Подводная долина (на дне моря). (см. словарь выше, с.175).

На основании изложенного видно, что словосочетание «Русская долина» обладает семантикой, отличной от слова «ДОЛИНА», поскольку обозначает долину в конкретной стране (России) с ее природой и климатическими условиями, в то время как слово «долина» представляет собой географическое понятие, не несущее связи с определенным местом.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки порождают разные ассоциации, позволяющие потребителю отличать источник происхождения продукции.

Присутствие в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №380450 оригинального графического элемента усугубляет его несходство с противопоставленными товарными знаками.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №380450 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №358638, 389110 не являются сходными до степени смешения.

Учитывая изложенное, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации №380450 требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, является неправомерным.



Коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание представленные правообладателем сведения, касающиеся существования большого количества товарных знаков, зарегистрированных на имя разных правообладателей, содержащих словесный элемент «Долина» (2), которые не позволяют считать сам по себе отдельный элемент «долина» в составе средства индивидуализации определяющим сходство с другими обозначениями, включающими этот элемент в сочетании с какими-либо другими. Изображение виноградной лозы также является характерным для маркировки вин, что снижает индивидуализирующую роль указанного элемента.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.03.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №380450.**