

Палата по патентным спорам 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 № 4520, рассмотрела возражение от 31.07.2007, поданное ЗАО «Детчинский завод», Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с.Детчино, на решение экспертизы от 30.05.2007 об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения «РУССКАЯ ЯГОДА» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005721963/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005721963/50 с приоритетом от 31.08.2005 является Закрытое акционерное общество «Детчинский завод», Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с.Детчино (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «РУССКАЯ ЯГОДА», носящее фантазийный характер, выполненное простым шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Федеральным институтом промышленной собственности 30.05.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 и пунктами 1, 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение воспроизводит название продукции «РУССКАЯ ЯГОДА», индивидуализирующее товары холдинга Gerrus Group (см. Интернет: [www.gerrus.ru](http://www.gerrus.ru)). Производимые товары холдинга Gerrus Group являются

однородными заявленным товарам и, следовательно, способны ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения фонетически и семантически со следующими товарными знаками и наименованиями места происхождения товаров:

- с общезвестным товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» [1] (далее - ОИТЗ), зарегистрированным на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 (свидетельство №40), признанным общезвестным товарным знаком в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка»;

- с наименованием места происхождения товара «РУССКАЯ ВОДКА» [2] (далее - НМПТ) (свидетельство №65/1) на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодиморт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11;

- с НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» [3] (свидетельство №65/2) на имя ООО «Кристалл», 432063, г.Ульяновск, ул.К.Либнехта, 15;

- с НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» [4] (свидетельство №65/3) на имя ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», 142432, Московская обл., г.Черноголовка, 3-й пр-д, 16;

- с товарным знаком «RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN» [5], зарегистрированным на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодиморт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 (свидетельство №38389, с приоритетом от 12.03.1969, срок действия свидетельства продлен до 12.03.2009), для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.07.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- по информации, размещенной в сети Интернет, холдинг Gerrus Group как конкретное юридическое лицо отсутствует, в этой связи введение потребителя в заблуждение исключено;
- условное наименование Gerrus Group используется в хозяйственном обороте для объединения в сознании потребителя деятельности имеющих единого собственника предприятий: ЗАО «Приморье», ЗАО «Фонтал», ЗАО «Детчинский завод», ООО «Кубанские вина»;
- из всех вышеперечисленных предприятий ЗАО «Детчинский завод» является единственным производителем вина, маркируемого обозначением «РУССКАЯ ЯГОДА»;
- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарный знак, НМПТ, ОИТЗ не являются сходными до степени смешения по всем признакам сходства;
- заявитель просит ограничить первоначальный перечень и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно, вина».

Таким образом, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного словесного обозначения «РУССКАЯ ЯГОДА» в качестве товарного знака по заявке №2005721963/50 в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- договор от 24.08.2005г., на 4 л. [6];
- письма - согласия, на 3 л. [7].

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.08.2005) поступления заявки №2005721963/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от

05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 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.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно абзацам первому и второму 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона 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 настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005721963/50 является словесным и представляет собой словосочетание «РУССКАЯ ЯГОДА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку.

Экспертизой в качестве несоответствия заявленного обозначения «РУССКАЯ ЯГОДА» требованиям абзаца 2 пункта 3 статьи 6 Закона приведены сведения, полученные из сети Интернет. Так, из имеющихся в деле распечаток с сайта [www.gerrus.ru](http://www.gerrus.ru) следует, что винный холдинг Gerrus Group представляет собой интегрированную структуру, в состав которой входят два завода по выпуску вина: «Детчинский завод», завод первичного виноделия «Кубанские вина»; виноградарские хозяйства в Краснодарском крае – «Фонтал» и «Приморское».

Лицом, подавшим возражение, при подаче возражения от 31.07.2007 были приложены письма-согласия [7] от вышеуказанных предприятий, в которых выражено согласие на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «РУССКАЯ ЯГОДА» на имя заявителя, в отношении товаров класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что довод экспертизы о способности рассматриваемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, является ошибочным.

Что касается сходства до степени смешения исследуемого обозначения и противопоставленных экспертизой товарного знака, НМПТ и ОИТЗ, то сравнительный анализ на их сходство до степени смешения показал следующее.

Противопоставленный ОИТЗ [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, в которой основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «РУССКАЯ». Входящий в состав обозначения словесный элемент «RUSSKAYA» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «РУССКАЯ», а элемент «RUSSIAN» имеет тоже значение в переводе с английского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка». Следует указать, что предоставление правовой охраны данному товарному знаку неразрывно от товара, в отношении которого признается ОИТЗ. В связи с чем, в сознании потребителя данное обозначение со словесным элементом «РУССКАЯ» (RUSSKAYA, RUSSIAN) будет тесно ассоциироваться с производимым товаром «водка», что в свою очередь позволяет коллегии Палаты по патентным спорам рассматривать ОИТЗ как обозначение «РУССКАЯ водка».

Товарный знак [5] также является комбинированным, включающим в себя вышеописанные элементы и указания на вид товара «Русская водка» «RUSSIAN VODKA», его литраж и т.д. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка «Русская».

Противопоставленные экспертизой НМПТ [2, 3, 4] «РУССКАЯ ВОДКА» выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. НМПТ зарегистрировано в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Основным элементом, несущим индивидуализирующую функцию в приведенных выше ОИТЗ, НМПТ, товарном знаке, является словесный элемент «Русская водка».

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «РУССКАЯ ЯГОДА», состоящее из двух слов, прилагательного «РУССКАЯ» и существительного «ЯГОДА», связанных друг с другом по смыслу.

«Русский», -ая — относящийся к коренному населению России (к русским), к России; такой, как у русских, как в России. Русский народ. Русский язык (восточнославянской группы индоевропейской семьи языков). Русская история. Русское гостеприимство (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с. 712);

«Ягода» — 1. небольшой сочный плод кустарников, полукустарников, кустарничков и травянистых растений (см. словарь выше, с.951).

На основании изложенного видно, что словесные составляющие заявленного обозначения и противопоставленных ОИТЗ, НМПТ, товарного знака сами по себе имеют определенные значения, где прилагательное «Русская» связано с существительным грамматически и семантически с образованием отличной друг от друга смысловой конструкцией. Следует также указать, что в заявлении обозначении «РУССКАЯ ЯГОДА» логическое ударение падает на существительное «ЯГОДА», определяющего смысловую нагрузку всего обозначения в целом. Прилагательное «РУССКАЯ» выступает в качестве характеристики существительного и придает словосочетанию определенное смысловое значение «ягода, произрастающая на территории Российской Федерации».

Исходя из вышеизложенного, по смысловому признаку сходства заявленное словесное обозначение и противопоставленные ОИТЗ, НМПТ, товарный знак являются не сходными.

Фонетически словесные элементы анализируемого рассматриваемого обозначения и сопоставляемых ОИТЗ, НМПТ, товарного знака следует признать сходными только в отношении первоначальных слов «РУССКАЯ»/«РУССКАЯ».

Однако, существительные «ЯГОДА» и «ВОДКА», имеющие фонетическое различие, делают вышеуказанные обозначения не сходными по звуковому сходству в целом.

По визуальным признакам сходства сопоставляемые ОИТЗ, товарный знак [1, 5] и исследуемое обозначение производят различное общее зрительное впечатление в силу присутствия в знаках [1, 5] изобразительных элементов, дополнительных словесных элементов, букв, цифр и т.д.

Графически рассматриваемое обозначение и НМПТ [2-4] являются сходными, т.к. исполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку в два слова. Вместе с тем, графическое сходство в данном случае носит второстепенный характер в связи с фонетическим и семантическим отличием словесных компонентов.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным словесным обозначением и противопоставленными ОИТЗ, НМПТ, товарным знаком.

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для иных товаров, нежели водка, а именно, вина, снижает вероятность смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2005721963/50 и противопоставленные ОИТЗ, НМПТ, товарный знак являются сходными до степени смешения, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ ошибочен и, соответственно, заявленное обозначение не может быть признано противоречащим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с просьбой заявителя, изложенной в возражении от 31.07.2007, мотивированной тем, что заявитель производит товар «вины», заявленному обозначению предоставляется правовая охрана в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, а именно, вина».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 31.07.2007, отменить решение экспертизы от 30.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005721963/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и**

**наименования мест происхождения товаров“**

(511) 33 – алкогольные напитки, за исключением пива, а именно, вина.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.

Члены коллегии:

О.П. Никитина

И.В.Музыченко

Д.Б.Старцева