

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 12.04.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Ростовский Комбинат Шампанских Вин", г.Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение экспертизы от 19.12.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2004727608/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004727608/50 с приоритетом от 29.11.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)». Впоследствии заявитель уточнил перечень товаров, оставив в перечне товаров только «вина игристые» (письмо от 21.01.2005).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Ростовское золотое», выполненное стандартным шрифтом в кириллице.

Решение экспертизы от 19.12.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктам 2.8, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЗОЛОТОЕ», ранее зарегистрированным на имя ОАО «КОРНЕТ», Москва, свидетельство № 141688 [1], приоритет от 05.12.2002, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и товарным знаком «ЗОЛОТОЙ», зарегистрированным на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», Москва, свидетельство № 165641 [2], приоритет от 22.05.97, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В решении экспертизы также отмечалось, что словесный элемент «Ростовское» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил, т.к. он указывает на место производства товаров.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 12.04.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «РОСТОВСКОЕ» является товарным знаком заявителя в соответствии с регистрацией № 250882; указанный товарный знак был зарегистрирован на основании представленных материалов, доказывающих приобретение этим обозначением различительной способности в результате его длительного интенсивного использования; поэтому вывод экспертизы об отсутствии у словесного обозначения «РОСТОВСКОЕ» различительной способности необоснован;

- заявленное обозначение является вариантом известного в Российской Федерации товарного знака «РОСТОВСКОЕ» в отношении соответствующих товаров одного из крупнейших и старейших производителей;

- тот факт, что заявленное обозначение «Ростовское золотое» является вариантом товарного знака «РОСТОВСКОЕ», подчеркивается тем обстоятельством, что оба слова согласуются друг с другом в числе, роде, падеже, первое слово написано с заглавной буквы, второе – со строчной;

- с учетом сказанного заявленное обозначение воспринимается как простое указание на определенный вид уже широко известной продукции;

- слабость словесного элемента «золотое» подчеркивается тем, что это слово и его производные входят в состав большого числа товарных знаков, правообладателями которых являются разные лица (свидетельства № 125390, 152481, 157339, 166183, 201062, 204721, 218658, 219920, 258978, 262153 и др.); в указанных товарных знаках слово «золотой» и его производные сочетаются с другими словами, точно так же, как и в заявленном обозначении;

- заявитель подчеркивает, что противопоставленные экспертизой товарные знаки «ЗОЛОТОЕ» [1] и «ЗОЛОТОЙ» [2] сосуществуют; обе регистрации действуют в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- продукция под обозначением «Ростовское золотое» выпускается в соответствии с утвержденной рецептурой, что в соответствии с действующим законодательством дает заявителю исключительные права на применение данного названия в отношении игристых вин;

- слово «золотое» не обладает различительной способностью, достаточной для того, чтобы заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки смешивались на рынке; такое тем более невозможно потому, что сильным элементом заявленного обозначения является зарегистрированный товарный знак «Ростовское», а все обозначение в целом за счет отмеченных выше грамматических и смысловых характеристик воспринимается как указание на разновидность продукции под этим известным товарным знаком.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене упомянутого решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты поступления (29.11.2004) заявки № 2004727608/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила.

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта (14.4.2.2) Правил.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки предназначены для маркировки товаров 33 класса МКТУ.

Заявленное обозначение по заявке № 2004727608/50 представляет собой словесное обозначение «Ростовское золотое», выполненное прописными буквами русского алфавита с заглавной буквой «Р» стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 классов МКТУ «алкогольные напитки, включенные в 33 класс, в том числе вина, водка, ликёры, коктейли, сидры, настойки горькие, шампанское».

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован в отношении товаров 24, 25, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного словесного обозначения «Ростовское золотое» с противопоставленными товарными знаками «ЗОЛОТОЕ» И «ЗОЛОТОЙ» показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух слов «Ростовское» и «золотое», 8 слогов и 17 букв (звуков). Следует подчеркнуть, что слово «Ростовское» занимает доминирующее положение в обозначении по количеству букв (звуков) – 10 букв из 17, именно с него начинается восприятие и произношение обозначения.

Противопоставленные товарные знаки «ЗОЛОТОЕ» [1] и «ЗОЛОТОЙ» [2] состоят из одного слова, 4-х и 3-х слогов соответственно и 7 звуков.

Несмотря на наличие в заявленном обозначении слова «золотой», слово «Ростовское», расположенное в начале заявленного словосочетания, значительно удлинняет звуковой ряд в целом и, тем самым, вносит звуковое отличие между сопоставляемыми обозначениями. Сказанное обуславливает вывод об отсутствии звукового сходства сравниваемых обозначений.

Различаются эти обозначения и визуально, поскольку, как отмечалось выше, заявленное обозначение состоит из двух слов, а противопоставленные товарные знаки – из одного. Кроме того, слово «Ростовское» занимает доминирующее положение и именно с него начинается восприятие обозначения, что вносит существенное различие в общее зрительное впечатление.

Относительно смыслового сходства сравниваемых обозначений необходимо отметить следующее.

Слово «РОСТОВСКОЕ», входящее в заявленное обозначение, зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя (свидетельство № 250882, приоритет от 09.04.2003) в отношении тождественных товаров 33 класса МКТУ «вина игристые». Как отмечает заявитель, указанный товарный знак был зарегистрирован на основании представленных материалов, доказывающих приобретение этим обозначением различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования, т.е. способности индивидуализировать товары конкретного производителя – Ростовского комбината шампанских вин. Слово «Ростовское» и заявленное обозначение в целом обладают определенной семантикой, отличной от семантики противопоставленных знаков и обусловленной, прежде всего, словом «Ростовское».

Сказанное подтверждается также тем, что словесный элемент «золотое» является слабым элементом, т.к. входит в состав многих товарных знаков. Кроме того, слово «золотой» и производное от него «золотистый» является общепринятой характеристикой цвета алкогольных напитков (ЭКСПЕРТИЗА НАПИТКОВ, под общей редакцией Позняковского В.М., г.Новосибирск, Издательство Новосибирского университета, 2000, с.89; Витрина.Ресторанный бизнес, № 4, 2006, с.П; Спиртные напитки и пиво, № 20, 2004, с.55, 98; Спиртные напитки и пиво, № 46, 2005, с.244, 247, 256).

Отсутствие фонетического, графического и смыслового сходства обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение в целом не является сходным с противопоставленными знаками.

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 12.04.2006, отменить решение экспертизы от 19.12.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511)

33 Вина игристые