

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 28.11.2006, поданное ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 30.08.2006 об отказе в регистрации товарного знака «ВИОРИКА» по заявке № 2005702100/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005702100/50 с приоритетом от 03.02.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде цветной этикетки прямоугольной формы, к верхнему краю которой примыкает квадрат, на котором расположено выполненное в манере античной живописи изображение находящихся в комнате с расписным гобеленом на стене нескольких женщин в свободных ниспадающих одеждах, сидящих и полулежащих на каменной скамье, обвитые длинной цветочной гирляндой, одна из которых держит в руке лиру. Под картиной расположено слово «ВИОРИКА», выполненное оригинальным нежирным шрифтом. Ниже в две строчки более мелким шрифтом нанесена надпись «ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ». К нижнему краю этикетки примыкает небольшой прямоугольник, на фоне которого расположено изображение, являющееся зарегистрированным товарным знаком заявителя (свидетельство № 254363), в виде монограммы «ЮВК», выполненное декоративной вязью. Монограмма охвачена кольцом, которое в верхней части рассечено стилизованным изображением летящей птицы с гроздью винограда в клюве. На поверхности кольца расположена надпись «ЮЖНАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ», которая повторяется под изображением, а слева и справа от прямоугольника в нижней части этикетки в две строчки размещены обозначения

соответственно «СПИРТ % ОБ 9,0-11,0» и «ОБЪЕМ 0,7Л». В описании также отмечено, что все словесные и цифровые обозначения, кроме обозначения «ЮВК», не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Заявленное обозначение выполнено в черном, светло-желтом, желтом, оранжевом, коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, голубом, зеленом, темно-зеленом, розовом, сиреневом цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 30.08.2006 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием его 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 от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее—Закон), а также подпунктов 2.8.1, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Доводы экспертизы аргументированы тем, что заявленное обозначение по заявке №2005702100/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «ВИОРИКА» по свидетельству №230945.

Кроме того, в решении указано, что все цифры, символы, буквы и словесные элементы, кроме «ЮВК» и «ВИОРИКА», являются неохраноспособными, поскольку указывают на вид, состав, свойства и объем заявленных товаров, а также представляют собой видовое наименование организации и указание на ее местонахождение.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.11.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и указал следующее:

- вывод экспертизы о сходстве обозначений до степени смешения основан на анализе сходства ранее зарегистрированного товарного знака «ВИОРИКА» и лишь одного из элементов этикетки «ВИОРИКА», при этом фонетическое и

семантическое тождество элементов «ВИОРИКА», выявленное экспертизой, не ставится под сомнение, однако само слово «ВИОРИКА» в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» относится к категории обозначений, не обладающих различительной способностью, поскольку представляет собой название сорта винограда, используемого для приготовления вин;

- название сорта винограда нередко кладется в основу названия вина: Рислинг, Шардоне, Изабелла, Мускат и т.д., и именно с этих позиций следует подходить к слову ВИОРИКА, поскольку наличие зарегистрированного товарного знака «ВИОРИКА» должно воспрепятствовать не только использованию такого обозначения в винных этикетках других производителей, но и вообще производству и предложению к продаже вин из данного сорта винограда, ввиду невозможности для производителя указать состав товара;

- в Палату по патентным спорам 17.10.2006 подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 230945.

С учетом изложенного заявитель просит предоставить охрану заявленному товарному знаку с исключением из нее всех цифр, символов, букв и словесных элементов, за исключением «ЮВК».

К возражению приложены сведения из сети Интернет о сорте винограда Виорика на 12л.[1] и выборка зарегистрированных товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина», содержащих в качестве неохраняемого элемента названия сортов винограда Рислинг, Изабелла, Мускат на 5л. [2].

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правовая охрана товарного знака «ВИОРИКА» по свидетельству №230945 в отношении товаров 33 класса МКТУ была признана недействительной.

Решение утверждено Руководителем Роспатента и вступило в силу 21.03.2007.

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

С учетом даты (03.02.2005) поступления заявки №2005702100/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями абз.4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 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, 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.

Согласно п/п (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 п/п (14.4.2.2) Правил 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).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в п/п (а) – (в) п/п (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно п/п (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 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.

В качестве товарного знака, как было указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ВИОРИКА».

Композиция заявленного обозначения включает помимо словесного элемента «ВИОРИКА» изобразительные элементы, которые наряду со словесным элементом играют существенную роль в индивидуализации товара, за счет своей оригинальности и достаточно большого пространства, занимаемого этими элементами в композиции этикетки.

Поскольку в заявленном комбинированном обозначении изобразительные и словесные элементы играют равную роль в формировании зрительного образа, вывод о доминировании словесного элемента «ВИОРИКА» нельзя признать обоснованным.

Слово «ВИОРИКА», согласно представленным материалам [1], представляет собой винный сорт винограда среднепозднего срока созревания, используемый для приготовления столовых белых вин.

Таким образом, для товаров 33 класса МКТУ «вина» слово «ВИОРИКА» указывает на состав сырья, из которого произведено вино, т.е. является характеристикой этих товаров.

Принимая во внимание, что словесный элемент «ВИОРИКА» не занимает доминирующего положения в составе композиции знака, он может быть включен в него как не охраняемый элемент.

Что касается буквенного сочетания «ЮВК», то указанные буквы, выполненные вязью и образующие монограмму, охраняются в составе изобразительного товарного знака №254363, ранее зарегистрированного на имя

заявителя, в силу чего нет необходимости в выделении буквенного сочетания «ЮВК» как охраняемого при перечислении неохраняемых элементов знака.

Решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «ВИОРИКА» по заявке №2005702100/50 было основано на сходстве заявленного обозначения со словесным товарным знаком «ВИОРИКА» по свидетельству № 230945, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, решением Палаты по патентным спорам, утвержденным и вступившем в силу 21.03.2007, правовая охрана товарного знака «ВИОРИКА» по свидетельству № 230945 в отношении товаров 33 класса МКТУ признана недействительной, что свидетельствует о неправомерности предоставления исключительного права на слово «ВИОРИКА» в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, подавая заявку на регистрацию товарного знака в отношении товаров 33 класса, заявитель справедливо полагал, что данное слово может быть включено в знак как неохраняемый элемент.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.11.2006, отменить решение экспертизы от 30.08.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

- (526) Все слова, цифры и буквы.
- (591) Черный, светло-жёлтый, жёлтый, оранжевый, коричневый, тёмно-коричневый, светло-коричневый, голубой, зелёный, тёмно-зелёный, розовый, сиреневый.
- (511) 33 - вина.