

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 318436, поданное Сарапульским ликёро-водочным заводом, г.Сарапул (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» по заявке № 2006710939/50 с приоритетом от 26.04.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.12.2006 за № 318436 на имя Закрытого акционерного общества «КРИСТАЛЛ», Краснодарский край, станица Ладожская (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» - словесное обозначение фантазийного характера, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

В Палату по патентным спорам 12.12.2007 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» по свидетельству № 318436, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ЛАДОЖСКАЯ» в оспариваемом товарном знаке представляет собой название станицы в Краснодарском крае, т.е. является географическим названием, прямо указывающим на место нахождения

изготовителя товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА»; указанный элемент является слабым элементом, т.к. является описательным, и должен быть исключён из охраны;

- товарный знак «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» по свидетельству № 318436 является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «ГРАНЁНЫЧ» по свидетельству № 286526, (приоритет от 29.12.2003), зарегистрированным ранее на имя ОАО «Сарапульский ликёро-водочный завод», г.Сарапул, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ; сходство до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено тем, что:

- в оспариваемом товарном знаке «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» сильным элементом является слово «ГРАНЁНКА», которое фонетически сходно со словом «ГРАНЁНЫЧ», поскольку указанные словесные элементы содержат 6 из 8 совпадающих звуков, т.е. почти 80%; расположение совпадающих звуков в словах одно и то же – в их начале, которое лучше слышится и быстрее запоминается; количество совпадающих слогов в словах 2 из 3-х, т.е. почти 70%, совпадение состава гласных и согласных - 2 из 3-х и 4 из 5-и соответственно; одно и то же ударение – на второй слог; одинаковое количество слогов и букв;

- не смотря на то, что слова «ГРАНЁНЫЧ» и «ГРАНЁНКА» отсутствуют в словарях русского языка, но они не относятся к чисто вымышленным словам, поскольку включают одну основу «гранён» и в целом воспринимаются как «предмет, имеющий несколько граней или подвергшийся гранению»; поэтому сопоставляемые товарные знаки сходны семантически, т.к. сильный элемент оспариваемого товарного знака «ГРАНЁНКА» воспринимается в том же значении, что и товарный знак «ГРАНЁНЫЧ», т.е. ассоциируется с гранёным предметом, а слово «ЛАДОЖСКАЯ» всего лишь указывает на место производства товаров;

- поскольку в соответствии с «Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» Н.П.Грешневой и В.В.Орловой (Москва, ИНИЦ Роспатента [1]) графическое сходство, в отличие от

других видов сходства, не выступает в качестве самостоятельного критерия, поэтому оно не анализируется в данном возражении;

- относительно однородности товаров и услуг лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки предназначены для маркировки одних и тех же напитков, которые относятся к одному и тому же виду, имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей;

- не смотря на то, что слово «ЛАДОЖСКАЯ» в оспариваемом товарном знаке представляет собой название станицы в Краснодарском крае, большинство российских потребителей будет воспринимать его как прилагательное женского рода, образованное от названия озера Ладожское на северо-западе Восточно-Европейской равнины; озеро Ладожское является самым крупным, а потому самым известным пресноводным озером в Европе, поэтому для любого среднестатистического российского потребителя слово «ЛАДОЖСКАЯ» будет ассоциироваться прежде всего с этим озером, а не со станицей Ладожская; таким образом, слово «ЛАДОЖСКАЯ» может восприниматься как место нахождения производителя товаров в непосредственной близости с озером, расположенным в Карелии и Ленинградской области, т.е. будет вводить потребителя в заблуждение, т.к. изготовитель находится в Краснодарском крае.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству № 318436 недействительной полностью.

К возражению приложены распечатки словарей из Интернета на бл. [2] и копия свидетельства № 286526 на товарный знак «ГРАНЁНЫЧ» [3].

До заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.09.2008, правообладатель представил Отзыв на возражение, в котором выражает несогласие с доводами, изложенными в возражении, и отмечает следующее:

- анализ сравниваемых товарных знаков позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства между ними в целом, т.к. оспариваемый

товарный знак включает два словесных элемента, в совокупности имеющих по количеству 7 слогов, а противопоставленный товарный знак «ГРАНЁНЫЧ» состоит из одного слова и трёх слогов, т.е. имеет место значительное различие между оспариваемым и противопоставленным обозначениями, как в отношении количества слов, так и букв и слогов:

Обозначение	Количество слов	Гласные	Согласные	Слоги	Количество букв
<b>ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА</b>	2	7	10	7	17
<b>ГРАНЁНЫЧ</b>	1	3	5	3	8

Наличие некоторого сходства одного из двух словесных элементов оспариваемого товарного знака не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых товарных знаков в целом;

- сравниваемые товарные знаки выполнены стандартным шрифтом в кириллице, однако различное количество графических знаков, которых в обозначении «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» значительно больше, не приводит к установлению сходства до степени смешения сравниваемых обозначений;

- обозначение «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» имеет явно выраженное смысловое значение с учётом того, что ГРАНЁНКА – монисто (Толковый словарь Даля), поэтому «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» - это ладожское монисто из бусин определённой, гранёной формы; при этом логическое ударение в данном словосочетании приходится на прилагательное «ЛАДОЖСКАЯ», которое придаёт словосочетанию неповторимое семантическое значение;

- противопоставленный товарный знак «ГРАНЁНЫЧ» - фантазийное обозначение, представляющее собой существительное мужского рода; при этом ассоциативный образ знака как «одушевлённого» предмета формируется путем использования в слове формообразующей части «ЫЧ», свойственной окончаниям отчеств физических лиц, широко используемых в простонародной речи: ИВАНЫЧ, ПАЛЫЧ, «САМ САМЫЧ», шутливо-ироничное СТАКАНЫЧ и т.д.;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом;

- доводы возражения о том, что регистрация товарного знака № 318436 приводит к смешению двух различных производителей однородных товаров, не подтверждены фактическими обстоятельствами; до настоящего времени не известны случаи обращения потребителей водочной продукции с заявлениями о введении их в заблуждение относительно производителя товара или его местонахождения, связанные с «ГРАНЁНЫЧ» и «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА»; на сегодняшний день продукция под товарным знаком «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» хорошо известна потребителю, что доказывается представленными к возражению документами; за превосходное качество водки, выпускаемой под товарным знаком «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» по специально разработанной рецептуре, правообладатель – ЗАО «КРИСТАЛЛ» награждён золотой медалью X Дегустационного Конкурса по алкогольной продукции на Международной ярмарке «ПРОДЭКСПО-2008», а также дипломом I степени за высокие потребительские свойства водки «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА», дипломом Международного конкурса «Лучший продукт-2008» (золотая медаль);

- доводы возражения о возможном введении потребителя в заблуждение несостоятельны, т.к. не подтверждены фактами введения потребителя в заблуждение, анализом рынка, данными соцопроса и другими исследованиями;

- относительно доводов лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, правообладатель отмечает, что он является правообладателем товарного знака «ЛАДОЖСКАЯ» по свидетельству № 262506, таким образом, нельзя считать элемент, имеющий самостоятельную правовую охрану, слабым элементом оспариваемого товарного знака; кроме того, оспариваемый товарный знак приобрёл различительную способность, что подтверждается документами на реализацию продукции и дипломами, указанными выше;

- в соответствии с Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений под редакцией О.Л.Алексеевой географическое название

не признаётся ложным, если оно является названием места происхождения или сбыта товара и нахождения изготовителя, а местонахождение правообладателя – станция Ладожская.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» считает мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 318436 товарного знака «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» была осуществлена в нарушение пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона, неправомерным.

К Отзыву приложены копии следующих материалов:

- Рецепттура водки «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» на 3л. [4];
- Почётный диплом X Дегустационного Конкурса по алкогольной продукции на Международной ярмарке «ПРОДЭКСПО-2008» на 3л. [5];
- Диплом Международного конкурса «Лучший продукт-2008» на 2л. [6];
- Диплом I степени за высокие потребительские свойства водки «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» на 2л. [7];
- счёт-фактура № 992 от 20.11.2007, товарно-транспортная накладная № 992 от 20.11.2007; счёт-фактура № 1137 от 19.12.2007, товарно-транспортная накладная № 1137 от 19.12.2007, счёт-фактура № 89 от 31.01.2008, товарно-транспортная накладная № 89 от 31.01.2008 на 9л. [8].

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

С учетом даты (26.04.2006) поступления заявки № 2006710939/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной

способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их место производства или сбыта.

Элементы, указанные в абзацах втором – пятом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нём доминирующего положения (абзац 6 пункта 1 статьи 6 Закона).

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 определённом 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 (пункт (2.5.1) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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, не смотря на их отдельные отличия.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2(а) Правил звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

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 обозначения на разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на которое 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 представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из



которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из словосочетания «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположенного в одну строку. В словосочетании «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» слово «ЛАДОЖСКАЯ» - является определением к слову «ГРАНЁНКА».

Противопоставленный товарный знак «ГРАНЁНЫЧ» по свидетельству № 286526 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» и противопоставленный товарный знак «ГРАНЁНЫЧ», являются однородными, т.к. относятся к алкогольным напиткам, более того, часть товаров, указанных в перечне сопоставляемых товарных знаков, является тождественной, например, аперитивы, бренди, вина, виски, водка, джин, коктейли и др.

Анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Фонетическое сравнение сопоставляемых товарных знаков показывает, что оспариваемый товарный знак «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» состоит из двух слов в отличие от противопоставленного, состоящего из одного слова «ГРАНЁНЫЧ». Наличие дополнительного слова «ЛАДОЖСКАЯ» значительно удлиняет звуковой ряд, поскольку состоит из четырёх слогов и 9букв/звуков. Кроме того, слово «ЛАДОЖСКАЯ» стоит в начале словосочетания и именно с него начинается произношение. Сказанное обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства сопоставляемых товарных знаков.

Словесные элементы сравниваемых товарных знаков выполнены стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Однако

оспариваемый товарный знак «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА», как отмечалось выше, состоит из двух слов в отличие от противопоставленного, состоящего из одного слова «ГРАНЁНЫЧ», при этом слово ЛАДОЖСКАЯ, состоящее из 9 букв (ГРАНЁНКА состоит из 8 букв), и расположенное в начале словосочетания, придаёт иное восприятие оспариваемому товарному знаку по сравнению с противопоставленным, содержащим одно слово. Таким образом, сопоставляемые товарные знаки производят разное зрительное впечатление в целом, что обуславливает вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

В оспариваемом товарном знаке слово ЛАДОЖСКАЯ - название станции в Краснодарском крае, место нахождения правообладателя ЗАО «КРИСТАЛЛ». Слово ГРАНЁНКА в русском языке означает вид крестьянских бус (В.Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, Москва, ТЕРРА, 2000, т.1, с.356 [9]). В целом словосочетание «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» означает «ладожские бусы», «ладожские моницы».

Словесный элемент противопоставленного товарного знака «ГРАНЁНЫЧ», как верно отмечает лицо, подавшее возражение, отсутствует в словарях русского языка и не имеет смыслового значения. Различные ассоциации, связанные с этим словом, например, гранённый предмет или отчество физического лица (с учётом окончания «ЫЧ»: Иваныч, Палыч), не позволяют определить действительное смысловое значение этого слова. Следовательно, слово «ГРАНЁНЫЧ» носит фантазийный характер, вследствие чего сравниваемые товарные знаки не являются сходными по семантическому признаку сходства.

Отсутствие фонетического, семантического и графического сходства обуславливает вывод об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом.

Следовательно, основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 статьи 6 Закона необходимо отметить следующее.

Словесный элемент «ЛАДОЖСКАЯ» оспариваемого товарного знака - название станции Ладожская в Краснодарском крае. Следовательно, использование указанного географического названия в оспариваемом товарном знаке является географически обосновано, т.к. именно станция Ладожская - место нахождения правообладателя товарного знака - ЗАО «КРИСТАЛЛ». Следует подчеркнуть, что ЗАО «КРИСТАЛЛ» принадлежит серия знаков, связанных с названием станции Ладожская и зарегистрированных ранее: товарный знак «ЛАДОЖСКОЕ» по свидетельству № 162533, товарный знак «ЛАДОЖСКАЯ» по свидетельству № 262506. Учитывая изложенное, основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона отсутствуют.

Лицо, подавшее возражение, отмечает также, что оспариваемый товарный знак «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» способен ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров, т.к. «для любого среднестатистического российского потребителя слово «ЛАДОЖСКАЯ» будет ассоциироваться прежде всего» с озером Ладожским, расположенным на северо-западе России. Поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака находится в Краснодарском крае, слово «ЛАДОЖСКАЯ» может вызвать в сознании потребителя представление о производителе товаров и услуг, не соответствующее действительности, т.е. носит ложный характер.

Как уже указывалось выше, ЛАДОЖСКАЯ - название станции в Краснодарском крае, место нахождения правообладателя ЗАО «КРИСТАЛЛ». Поэтому словесный элемент ЛАДОЖСКАЯ в оспариваемом товарном знаке не носит ложный характер, его включение в товарный знак географически мотивировано. Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров, маркированных товарным знаком «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА», то, как правомерно отмечает правообладатель в Отзыве на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 318436, каких-либо материалов,

доказывающих этот довод возражения, лицом, подавшим возражение, представлено не было. Необходимо также подчеркнуть, что словосочетание «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» (ладожские бусы, ладожские монисты) в целом носит фантазийный характер по отношению к товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА».

Следовательно, основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 06.12.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЛАДОЖСКАЯ ГРАНЁНКА» по свидетельству № 318436.**