

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 №4520, рассмотрела возражение от 01.09.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Долина», Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006719831/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006719831/50 с приоритетом от 17.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вины».

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображения сосуда с двумя ручками (амфоры) и виноградной грозди, размещенной перед ним и закрывающей его нижнюю часть. Перед изображением виноградной грозди помещен черный, вытянутый по горизонтали полуовал, в котором оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета исполнен словесный элемент «Долина».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.06.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №149187,

зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Вывод о сходстве знаков в указанном решении основан на фонетическом и семантическом факторах.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.09.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.06.2008. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ является заявитель на основании договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак в отношении этих товаров.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене указанного решения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

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

С учетом даты подачи заявки (17.07.2006) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображения сосуда с двумя ручками (амфоры) и виноградной грозди, размещенной перед ним и закрывающей его нижнюю часть. Перед изображением виноградной грозди помещен черный, вытянутый по горизонтали полуовал, в котором буквами русского алфавита белого цвета исполнен словесный элемент «Долина». Первая буква данного словесного элемента является заглавной и выполнена оригинальным шрифтом, а остальные буквы – строчные, выполнены прописью.

Следует отметить, что «сильный», семантически значимый словесный элемент «Долина» в заявлении обозначении несмотря на особенности его графического исполнения не утратил своего словесного характера, легко прочитывается и не предполагает каких-либо иных вариантов его прочтения. Изобразительные элементы в составе заявленного обозначения в силу своего положения выступают фоном и декоративным обрамлением для указанного словесного элемента, то есть играют второстепенную роль и, соответственно, не оказывают решающего влияния на восприятие знака в целом. Указанное обуславливает вывод о доминировании в заявлении обозначении словесного элемента «Долина», который легче запоминается, чем изобразительные элементы, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии данного обозначения.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «вины».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №149187 (с приоритетом от 10.07.1996) представляет собой словесное обозначение

«ДОЛИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак был зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Ввиду доминирования в заявлении комбинированном обозначении словесного элемента «Долина» и «слабости» изобразительных элементов при сопоставлении заявленного обозначения и указанного словесного товарного знака «ДОЛИНА» сравнительному анализу подлежат соответствующие словесные обозначения – «Долина» и «ДОЛИНА».

Сравнительный анализ данных словесных элементов показал, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое и смысловое тождество этих слов, обусловленное совпадением всех признаков, на основе которых оно устанавливается.

Визуальное различие сравниваемых словесных элементов, обусловленное их шрифтовым исполнением, не оказывает решающего влияния на восприятие их в целом, так как степень стилизации словесного элемента «Долина» в заявлении обозначении невысока: прочтение слова не вызывает каких-либо затруднений, и не предполагаются какие-либо иные варианты его прочтения.

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются между собой в целом.

При сопоставлении указанных знаков коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при их восприятии потребителем превалируют фонетический и семантический факторы. И некоторое различие сравниваемых обозначений по графическому фактору не изменяет вывода о сходстве обозначений, поскольку для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ «вины», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», в отношении которых был зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Таким образом, оспариваемое решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.06.2008 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №149187 обоснованным.

Вместе с тем установлено, что на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №149187 в отношении товаров 33 класса МКТУ уже не осуществлялась на основании договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак в отношении этих товаров (зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2008). Следует отметить, что в результате регистрации данного договора оформлено свидетельство №358638, в соответствии с которым исключительное право на указанный товарный знак в отношении товаров 33 класса МКТУ принадлежит заявителю.

Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 01.09.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.06.2008 и зарегистрировать обозначение по заявке №2006719831/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:**

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

Г —  
(511)

33 – вина.

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