

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 18.01.2007, поданное ООО «Виноградия», Россия (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005711413/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «ВИНОГРАДИЯ» была подана 05.05.2005 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ООО «Виноградия», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой вымышленное слово «ВИНОГРАДИЯ».

Федеральным институтом промышленной собственности 26.10.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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), а также пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Вывод о несоответствии обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение образовано слиянием двух слов «ВИНО» и «ГРАДИЯ», при этом «вино» указывает на конкретный вид товаров, в связи с чем способно ввести потребителя в заблуждение относительно

вида товаров в отношении товаров 32 класса МКТУ и части товаров 33 класса МКТУ, не относящихся к товарам с наименованием «вина».

Кроме того, решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «VINA GRACIA», ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя «Винья Грасиа С.А.», Чили:

- свидетельство №160252, приоритет от 05.07.1996 [1];
- свидетельство №160253, приоритет от 05.07.1996 [2];
- свидетельство №160254, приоритет от 05.07.1996 [3].

В Палату по патентным спорам 23.01.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ВИНОГРАЦИЯ» по заявке №2005711413/50, мотивированное несогласием с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза ошибочно рассматривала заявленное обозначение как состоящее из двух элементов, обозначение состоит из одного элемента – вымышленного слова «ВИНОГРАЦИЯ». Обозначение выполнено стандартным шрифтом без акцентов, позволяющих выделить какие либо элементы;
- обозначение «ВИНОГРАЦИЯ» можно рассматривать как сложное слово, образованное из двух формантов, при этом формант «грация» находится в ударной позиции и фонетически занимает доминирующее положение;
- также обозначение можно рассматривать как слово, образованное соединением двух основ «вин» и «грац», посредством соединительной гласной «о» и добавлением суффикса «и» и окончания «я»;
- учитывая различность восприятия обозначения и многозначность формантов, очевидно, что обозначение «ВИНОГРАЦИЯ» не имеет смысла в русском языке и смысловой анализ невозможен;

- правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, у потребителя не может возникнуть однозначно определенной ассоциации с каким-либо определенным товаром из перечня товаров и услуг;

- экспертизой правомерно указано на сходство до степени смешения заявленного обозначения с регистрациями №№ 160252, 160253, 160254 в отношении товаров 33 класса МКТУ и товара 32 класса МКТУ – «пиво», однако в настоящее время срок действия противопоставленных регистраций истек.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

К возражению приложены копии страниц Большого толкового словаря русского языка на 4 л.

Заявителем 04.10.2007 было представлено дополнение к возражению, доводы которого сводятся к тому, что в силу отсутствия семантики у заявленного обозначения и его фантазийности, оно не может указывать на состав материала или сырья, а также не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара.

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

С учетом даты (05.05.2005) поступления заявки №2005711413/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, 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 таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном 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.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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. 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.

По заявке №2005711413/50 испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «ВИНОГРАЦИЯ», выполненному стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Противопоставленные в решении экспертизы знаки [1-3], ранее зарегистрированные в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, являются комбинированными со словесным элементом «VINA GRACIA».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [3] показал их сходство, достигаемое за счет фонетического сходства входящих в них словесных элементов, обусловленного наличием большинства совпадающих звуков, их одинаковым расположением по отношению друг к другу, близким составом согласных и гласных звуков, числом слогов.

С точки зрения графического признака сходства противопоставленные товарные знаки имеют оригинальное графическое исполнение, которое отличает их зрительное восприятие от заявленного обозначения.

Анализ словарей русского языка показал, что лексической единицы «ВИНОГРАЦИЯ» не существует, то есть обозначение является фантазийным.

Таким образом, возможность сопоставления сравниваемых товарных знаков по семантическому признаку сходства отсутствует.

В целом сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в силу фонетического сходства основных составляющих их словесных элементов, поскольку отсутствие семантики и оригинальности графической проработки заявленного обозначения обуславливает превалирование фонетического фактора сходства.

Вместе с тем, правовая охрана товарных знаков «VINA GRACIA» по свидетельствам №№ 160252, 160253, 160254 была прекращена в связи с истечением срока действия регистрации 05.01.2007, то есть до даты подачи возражения (23.01.2007).

Таким образом, основания для учета указанных экспертизой противопоставлений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Как уже указывалось, заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, представляет собой слово «ВИНОГРАЦИЯ» и не имеет семантического значения.

Обозначение «ВИНОГРАЦИЯ» можно рассматривать, в частности, как сложносоставное слово, образованное соединением двух основ «вин» и «грац», посредством соединительной гласной «о» и добавлением окончания «ия», или как производное от слова «виноград».

Фантазийность заявленного обозначения «ВИНОГРАЦИЯ» и многовариантность его толкования с учетом возможных правил словообразования позволяют сделать вывод о том, что обозначение «ВИНОГРАЦИЯ» не может быть отнесено ни к описательным обозначениям, ни к иным видам неохраноспособных обозначений, указанным в Законе, а также не может порождать ассоциации, являющиеся ложными для заявленного перечня товаров.

Таким образом, мнение экспертизы о том, что обозначение «ВИНОГРАЦИЯ» по заявке № 2005711413/50 противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является ошибочным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.01.2007, отменить решение экспертизы от 26.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511)

32 –

Минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. Аперитивы безалкогольные; воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет

[напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков;

33 – Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

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