

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 01.08.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гранд Кастель», Ставропольский край, с. Прасковья (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011703345, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011703345 с приоритетом от 09.02.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в желтом, светло-желтом, светло-коричневом, бордовом, белом, розовом и коричневом цветовом сочетании, состоящее из изображения прямоугольной плашки, обведенной по внутреннему контуру широкой полосой, в центре которого помещен словесный элемент «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» между широкой полосой снизу, тонкой линией сверху и фигурными завитушками по бокам, а в его верхней части – стилизованное изображение круглого медальона, охваченного по обеим сторонам веточками с листьями.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.06.2012 о государственной регистрации товарного знака в отношении части указанных в заявке товаров 32 класса МКТУ. Отказ в регистрации товарного

знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления ликеров; сусла; сусли пивное; сусли виноградное; сусли солодовое; хмелевые экстракты для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, поскольку согласно сведениям из Интернета изготовителем бренди «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» является ЗАО «Прасковейское», Ставропольский край.

Кроме того, в данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 310143 («ПРАСКОВЕЙСКИЙ ВИНЗАВОД»), № 158446 («ПРАСКОВЕЙСКОЕ») и № 151413 («ПРАСКОВЕЙСКОЕ 1898»), зарегистрированными на имя ЗАО «Прасковейское» и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.08.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.06.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя не будет вводить в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, поскольку ЗАО «Прасковейское» производит бренди «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» исключительно по заказу заявителя;
- 2) заявитель (ООО «Гранд Кастель», Ставропольский край, с. Прасковья) совместно с ООО «Гранд Кастель» (Москва) и ООО «Грантес» (Москва) образуют собой группу компаний, которая ведет совместную деятельность от начала производства бренди «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» до его реализации конечному потребителю – ООО

«Грантес» размещает заказ на производство в ЗАО «Прасковейское» алкогольной продукции, ООО «Гранд Кастель» (Москва) предоставляет соответствующие этикетки «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» для ее маркировки и укупоривающую продукцию, а заявитель (ООО «Гранд Кастель», Ставропольский край, с. Прасковея) в соответствии с внутренней политикой данной группы компаний должен зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на свое имя;

- 3) образующие указанную группу компаний юридические лица являются связанными между собой – единственным учредителем заявителя (ООО «Гранд Кастель», Ставропольский край, с. Прасковея) и ООО «Гранд Кастель» (Москва) является Гилядов Г.В., а единственным учредителем ООО «Грантес» – его супруга Гилядова Г.Я., то есть они составляют семейный бизнес;
- 4) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они имеют разное количество слогов и разный состав звуков;
- 5) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым исполнением, разным количеством слов и букв и составом букв, разной внешней формой изобразительных элементов;
- 6) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как заявленное обозначение является словосочетанием, логическое ударение в котором падает на слово «ЗВЕЗДЫ», придающее словосочетанию в целом иное смысловое значение, чем у слов «ПРАСКОВЕЙСКИЙ / ПРАСКОВЕЙСКОЕ».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- учредительные документы заявителя (ООО «Гранд Кастель», Ставропольский край, с. Прасковья), ООО «Гранд Кастель» (Москва) и ООО «Грантес» (Москва) и выписки из ЕГРЮЛ [1];
- свидетельство о заключении брака между Гилядовым Г.В. и Гилядовой Г.Я. [2];
- договор об изготовлении алкогольной продукции ЗАО «Прасковейское» по заказу ООО «Грантес», платежное поручение [3];
- фотографии образцов продукции, маркированной знаком «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» [4];
- договор о поставках ООО «Гранд Кастель» (Москва) этикеток «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» для маркировки соответствующей алкогольной продукции и укупоривающей продукции для нее, платежное поручение [5];
- письмо ООО «Грантес» о деятельности группы компаний (заявителя совместно с ООО «Гранд Кастель» (Москва) и ООО «Грантес») по организации производства бренди «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» и о предоставлении заявителю права на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака [6];
- распечатки сведений о товарных знаках [7].

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 01.10.2012 и 04.10.2012, заявителем были также представлены следующие документы:

- образец бренди «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» [8];
- копии товарных накладных на бренди «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» [9];
- оригинал письма ЗАО «Прасковейское» о том, что продукция, маркированная товарным знаком «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ», разработана

и производится исключительно по заказу ООО «Грантес», которое является единственным официальным поставщиком данной продукции [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.02.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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 абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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 абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 заявленном 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 со словесным элементом «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Слово «звезда» имеет несколько значений: небесное тело (раскаленный газовый шар), ночью видимое как светящаяся точка; о деятеле искусства, науки, спортсмене; знаменитость; фигура, предмет с треугольными выступами по окружности; офицерский знак различия в виде пятиконечной звезды на погонах (см. Толковый словарь русского языка, Ожегов С.И. и Шведова Н.Д., М., 1993, с. 231).

Прасковья – это женское имя (прост.), то же Прасковья (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Словарь личных имен»), а также село в Буденновском районе Ставропольского края России (см. Интернет-портал «Google: Карты»).

Следует отметить, что в словесном элементе «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» соответствующие слова, будучи грамматически и семантически взаимосвязанными, образуют единое (неделимое) словосочетание, которое имеет смысловое значение, отличающееся от смыслового значения составляющих его отдельных слов.

При этом логическое ударение падает на имя существительное в именительном падеже во множественном числе – слово «ЗВЕЗДЫ», которое характеризуется зависимым от него, определяющим его словом «ПРАСКОВЕИ» в родительном падеже.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.02.2011 испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя заявителя, местом нахождения которого является упомянутое выше село Прасковья.

Согласно письму ЗАО «Прасковейское» [10] продукция, маркированная товарным знаком «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ», разработана и производится исключительно по заказу ООО «Грантес». В нем отмечено, что ООО «Грантес» является единственным официальным поставщиком данной продукции.

На этикетках бренди «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» [4], [8] приведена информация о том, что он изготовлен по заказу ООО «Грантес».

В свою очередь, из письма ООО «Грантес» [6] следует, что организация производства бренди «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» осуществляется группой компаний – заявителем совместно с ООО «Гранд Кастель» (Москва) и ООО «Грантес». При этом ООО «Грантес» прямо указывает в данном письме на то, что заявленное обозначение подлежит регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя.

Так, в нем было отмечено, что заявитель (ООО «Гранд Кастель», Ставропольский край, с. Прасковья) совместно с ООО «Гранд Кастель» (Москва) и ООО «Грантес» (Москва) образуют собой группу компаний, которая ведет совместную деятельность от начала производства бренди «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» до его реализации конечному потребителю. ООО «Грантес» размещает заказ на производство в ЗАО «Прасковейское» алкогольной продукции (бренди). ООО «Гранд Кастель» (Москва) предоставляет ему соответствующие этикетки «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» для маркировки этой продукции.

Указанное подтверждается также договорами, платежными поручениями и товарными накладными [3], [5], [9].

Документы [1 – 2] свидетельствуют о том, что образующие данную группу компаний юридические лица являются связанными между собой и составляют семейный бизнес. Единственным учредителем заявителя (ООО «Гранд Кастель», Ставропольский край, с. Прасковья) и ООО «Гранд Кастель» (Москва) является Гилядов Г.В., супруга которого (Гилядова Г.Я.) – единственный учредитель ООО «Грантес».

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства и учитывая упомянутые выше письма от ЗАО «Прасковейское» [10] и ООО «Грантес» [6], коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что бренди «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» выпускается группой компаний, в которую входит заявитель, причем право на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака предоставлено именно заявителю.

Кроме того, следует отметить, что в заявленном обозначении не обнаруживается ни одного изобразительного или словесного элементов,

используемых ЗАО «Прасковейское» для индивидуализации данного юридического лица, его предприятия или товаров.

Как было отмечено выше, в неделимом словосочетании «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» основное (определяемое) слово «ЗВЕЗДЫ» характеризуется зависимым от него (определяющим) словом «ПРАСКОВЕИ» в родительном падеже, которое происходит от женского имени Прасковья (Прасковья) либо от названия села Прасковья в Буденновском районе Ставропольского края России, которое является местом нахождения заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение не содержит элементов, порождающих в сознании потребителя какое-либо не соответствующее действительности представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения.

Изложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода экспертизы о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 310143, 158446 и 151413, принадлежащими ЗАО «Прасковейское», то необходимо отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 310143 (с приоритетом от 29.06.2005) и 158446 (с приоритетом от 02.08.1996) представляют собой словесные обозначения «ПРАСКОВЕЙСКИЙ ВИНЗАВОД» и «ПРАСКОВЕЙСКОЕ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 151413 (с приоритетом от 28.08.1996) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ПРАСКОВЕЙСКОЕ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» – «ПРАСКОВЕЙСКИЙ ВИНЗАВОД», «ПРАСКОВЕЙСКОЕ», «ПРАСКОВЕЙСКОЕ») показал, что они отличаются по количеству слогов (6 слогов – 7 слогов, 5 слогов) и звуков (15 звуков – 21 звук, 13 звуков) и составу звуков, в том числе начальными словами и конечными звуками, на которых акцентируется внимание при восприятии на слух данных обозначений в целом. Так, начальное положение в словосочетании «ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» занимает слово «ЗВЕЗДЫ», которое является лексической единицей русского языка со смысловыми значениями, известными каждому российскому потребителю.

Указанными обстоятельствами обуславливается вывод об отсутствии фонетического сходства у сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ данных обозначений по графическому критерию сходства обозначений показал, что они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым исполнением (заявленное обозначение выполнено в желтом, светло-желтом, светло-коричневом, бордовом, белом, розовом и коричневом цветовом сочетании), отличиями по количеству слов (2 слова – 1 слово) и букв (15 букв – 21 буква, 13 букв) и составу букв, а также разной внешней формой изобразительных элементов либо их отсутствием. Следует отметить, что в заявленном обозначении не обнаруживается ни одного изобразительного или словесного элементов, входящих в противопоставленные товарные знаки.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии визуального сходства у заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, отсутствуют основания для признания сравниваемых обозначений сходными и по семантическому критерию сходства обозначений.

Как было отмечено выше, в заявленном обозначении грамматически и семантически взаимосвязанные слова образуют неделимое словосочетание

«ЗВЕЗДЫ ПРАСКОВЕИ» со смысловым значением, отличающимся от смыслового значения составляющих его отдельных слов, и с логическим ударением на определяемое слово «ЗВЕЗДЫ», характеризуемое зависимым от него (определяющим) словом «ПРАСКОВЕИ» в родительном падеже.

Исходя из указанных выше значений слов, данное словосочетание означает, например, ночью видимые в селе Прасковья как светящиеся точки небесные тела (звезды), каких-то знаменитых в селе Прасковья деятелей искусства, науки или спорта («звезд») либо какие-то принадлежащие селу Прасковья или женщине с именем Прасковья (Прасковья) предметы с треугольными выступами по окружности (звезды).

В свою очередь, в противопоставленных товарных знаках содержатся притяжательные прилагательные «ПРАСКОВЕЙСКИЙ» и «ПРАСКОВЕЙСКОЕ». При этом в противопоставленном товарном знаке «ПРАСКОВЕЙСКИЙ ВИНЗАВОД» по свидетельству № 310143 соответствующее имя прилагательное выступает в качестве определения к имени существительному «ВИНЗАВОД», а в противопоставленных товарных знаках «ПРАСКОВЕЙСКОЕ» и «ПРАСКОВЕЙСКОЕ 1898» по свидетельствам №№ 158446 и 151413 – воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правообладателя данных товарных знаков (ЗАО «Прасковейское»).

Таким образом, заявленное обозначение содержит фантазийный словесный элемент, порождающий разные смысловые образы о звездах (небесных телах, предметах или знаменитых людях), а противопоставленные товарные знаки – словесные элементы, указывающие только на предприятие (винзавод) правообладателя этих товарных знаков. В силу указанного они не ассоциируются друг с другом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров, приведенных в заявке, на предмет их однородности с товарами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 310143, 158446 и 151413 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 01.08.2012, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011703345.**