

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.11.2007, поданное ООО «Масловъ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301275, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» с приоритетом от 25.08.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.02.2006 за №301275 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ассоциация «Молпродукт-Вологда» в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ. В дальнейшем на основании договора уступки, зарегистрированного в Роспатенте 05.07.2007, правообладателем товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «СК 35» (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.11.2007 выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №301275 произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» по свидетельству №301275 сходен до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО», зарегистрированным за №27;

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением прилагательного «ВОЛОГОДСКОЕ»;

- семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением словесного элемента «ВОЛОГОДСКОЕ», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением обоих обозначений стандартным шрифтом;

- оспариваемый товарный знак «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара, поскольку обладает высокой степенью сходства с наименованием места происхождения товара «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО», в связи с чем потребители ожидают от маркированного подобным образом товара особых свойств, подтвержденных заключением соответствующего компетентного органа.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной регистрацию товарного знака «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» по свидетельству №301275 полностью.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил отзыв, в котором не согласился с доводами возражения. Правообладатель привел следующие доводы в защиту оспариваемого товарного знака:

- по звуковому фактору сходства обозначения не сходны, ввиду различного звучания вторых слов;

- семантически сравниваемые обозначения не сходны, поскольку прилагательное «Вологодское» является подчиненным, и характеризует качество или принадлежность существительных «раздолье» и «масло», имеющих различную семантику;

- графически сравниваемые обозначения также различны за счет разного состава букв, и различной длины;

- отсутствие сходства до степени смешения позволяет сделать вывод о соответствии товарного знака «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» п. 2 ст. 7 Закона;

- оспариваемый товарный знак «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» не содержит ложных или способных ввести потребителя в заблуждение сведений, поскольку его смысловое содержание не указывает на товар или услугу, а также на конкретного производителя, соответственно, нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации п.3 ст. 6 Закона.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- копии из словаря-справочника «Географические названия» на 2 л.;
- копии из Нового словаря русского языка на 5 л..

Изучив материалы дела и выслушав представителя лица, подавшего возражение, и правообладателя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (25.08.2005) поступления заявки №2005721390 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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.

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №301275 является словесным и представляет собой словосочетание «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ», выполненное стандартными буквами русского алфавита.

Противопоставленное наименование места происхождения товара представляет собой словосочетание «ВОЛГОДСКОЕ МАСЛО» и зарегистрировано в отношении товара «сливочное масло».

Анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» и «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» представляют собой словосочетания, каждое из которых состоит из двух слов. При этом в сравниваемых словосочетаниях совпадает первый словесный элемент «ВОЛОГОДСКОЕ». Однако, кроме слова «ВОЛОГОДСКОЕ», сравниваемые словосочетания содержат словесные элементы «РАЗДОЛЬЕ» и «МАСЛО», которые являются абсолютно разными по звучанию и которые не возможно спутать

фонетически. Значительное фонетическое отличие словесных элементов «РАЗДОЛЬЕ» и «МАСЛО», имеющих существенное значение при звуковом восприятии сравниваемых словосочетаний потребителем, не дает оснований для вывода о фонетическом сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в целом.

В результате семантического анализа сравниваемых обозначений установлено, что оспариваемый товарный знак «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» и противопоставленное обозначение «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» являются словосочетаниями, образованными на основе подчинительной грамматической связи, и представляющие собой самостоятельные фразеологические единицы. При этом слово «ВОЛОГОДСКОЕ» является зависимым прилагательным, характеризующим существительное «РАЗДОЛЬЕ» и существительное «МАСЛО».

Следует отметить, что различие общего смыслового значения, заложенного в сравниваемых обозначениях «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» и «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» является очевидным в силу существенного смыслового различия главных слов сравниваемых словосочетаний «РАЗДОЛЬЕ» и «МАСЛО».

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что семантическое сходство сравниваемых обозначений «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» и «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» обусловлено совпадением слова «ВОЛОГОДСКОЕ», на которое падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение, необходимо отметить, что оно необоснованно. Как уже указывалось, в сравниваемых словосочетаниях утрачена лексическая самостоятельность слова «ВОЛОГОДСКОЕ», которое в данном случае является зависимым (подчиненным) прилагательным и лишь характеризующим существительные «РАЗДОЛЬЕ» и «МАСЛО».

Анализ графического сходства сравниваемых словесных обозначений показал, что, несмотря на сходный шрифт, в целом они не производят

общего зрительного впечатления за счет их различной длины и разного состава букв второй части обозначений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленное наименование места происхождения товара не являются сходными до степени смешения, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака произведена в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 7 Закона.

В отношении довода возражения о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» не содержит в своем составе указаний на свойства товара, его изготовителя и иные характеристики, не соответствующие действительности.

В свою очередь, включение в товарный знак слова «ВОЛОГОДСКОЕ» является географически обоснованным и не вводящим в заблуждение потребителя, поскольку регистрация товарного знака осуществлена на имя лица, имеющего место нахождения в Вологодской области.

В отношении довода возражения о том, что маркировка товара, не обладающего особыми свойствами, наименованием места происхождения товара «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» или обозначением, обладающим высокой степенью сходства с ним, вводит потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее. Как следует из вышеприведенного анализа опасность смешения в глазах потребителя товарного знака «ВОЛОГОДСКОЕ РАЗДОЛЬЕ» и зарегистрированного наименования места происхождения товара «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» отсутствует, поскольку они не являются сходными до степени смешения.

В связи с изложенным, у Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак может быть спутан потребителем с наименованием места происхождения товара «ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» и, как следствие, восприниматься как указание на особые свойства товара.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №301275 произведена в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.11.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 301275.