

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 02.04.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кубанские Вина», Краснодарский край, Темрюкский р-н, г.Темрюк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013717235, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013717235 с приоритетом от 23.05.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «вина».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение (этикетка), состоящая из словесного вымышленного слова «ВИНДОЛИНА», выполненного специальным шрифтом синего цвета, дополненное изображением панорамы виноградников и гор с парящими над ними птицами оранжевого цвета. Вся композиция размещена на фоне квадрата белого и зеленого цветов с контуром оранжевого цвета. Квадрат расположен на фоне прямоугольника, содержащего стилизованное изображение виноградной лозы с листьями и виноградом зеленого, желтого, коричневого, темно-зеленого и белого цветов. В нижнем правом углу расположено изображение печати с листком винограда и надписью «Виноград Тамани» оранжевого цвета.

Роспатентом 03.02.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013717235 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Винная долина» по свидетельству № 503459 с приоритетом от 02.10.2012, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Виноград Тамани» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на состав и место производства товаров.

В возражении от 02.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- семантически сравниваемые обозначения несходны, поскольку заявленное слово «Виндолина» в отличие от словосочетания «Винная долина» является вымышленным и ассоциируется с названием известного музыкального инструмента «Мандолина»;

- сравниваемые знаки отличаются по звуковому признаку сходства, которое обусловлено разным количеством букв в обозначениях, слов, слогов, а также отсутствием вхождения одного обозначения в другое. Ударение в сопоставляемых обозначениях не совпадает;

- графически знаки различны, так как противопоставленное обозначение выполнено стандартным шрифтом черного цвета, а заявленное обозначение является комбинированным, содержащим надпись, выполненную оригинальным шрифтом синего цвета, не занимающую доминирующего положения в знаке, а также сложную композицию в виде пейзажа оранжевого цвета, изображения декоративной печати того же цвета и яркого изображения фронтальной части упаковки;

- заявитель сообщает, что Роспатентом зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ товарный знак «Виноградная

долина» по свидетельству №210469, который не был признан сходным ни со знаком «Винная долина», ни с рассматриваемым обозначением;

- словесный элемент «Тамань» является географическим наименованием, а место производства товара – неопределенным, ввиду существования других одноименных населенных пунктов. В этой связи указание экспертизы на конкретное место производства товаров необоснованно;

- заявитель указывает на то, что слово «Виноград» в составе различных словосочетаний охраняется без «дискламации». Вместе с тем, существуют регистрации товарных знаков «Русский виноград» по свидетельствам №№42043, 48288, семантика которых аналогична словосочетанию «Виноград Тамани»;

- таким образом, словесные элементы «Виноград Тамани» должны быть включены в обозначение как охраняемые элементы, поскольку не противоречат пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

К возражению приложены копии свидетельств №№42043, 48288, 210469 на товарные знаки «Русский виноград» и «Виноградная долина».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.05.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, представляющее собой вертикально ориентированную этикетку, на фоне которой содержится яркое стилизованное изображение виноградной лозы с листьями и виноградом. Чуть выше середины этикетки расположен квадрат белого и зеленого цветов с контуром оранжевого цвета. Внутри квадрата помещен словесный элемент «ВИНДОЛИНА», выполненный заглавными буквами русского алфавита шрифтом, приближенным к стандартному. Под словосочетанием находится стилизованное изображение панорамы виноградников и гор с парящими над ними птицами оранжевого цвета. В нижнем правом углу этикетки изображена печать, внутри которой размещено стилизованное изображение листков винограда, а по окружности печати выполнены заглавными буквами русского алфавита словесные элементы «ВИНОГРАД ТАМАНИ». Обозначение заявлено в синем, оранжевом, белом, зеленом, желтом, коричневом, темно-зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №503459 представляет собой словесное обозначение «ВИННАЯ ДОЛИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что указанные в них товары 33 класса МКТУ подпадают под родовое понятие «алкогольные напитки [за исключением пива]», которые имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации, в связи с чем являются однородными.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении «сильным» элементом является словесный элемент «ВИНДОЛИНА», в силу того, что он легче запоминается и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии этикетки в целом.

Учитывая данный факт, правомерным представляется сравнение данного элемента заявленного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака. Проведенное сравнение показывает, что по фонетическому фактору сходства сравниваемые обозначения являются несходными, поскольку отличаются составом слов (в заявленном обозначении – одно, в противопоставленном знаке – два слова), слогов (4 и 5, соответственно), букв (9 и 12, соответственно), звуков. Ударение в рассматриваемых обозначениях не совпадает.

С точки зрения семантического сходства, рассматриваемые обозначения также следует признать несходными на основании следующего.

Заявленное словесное обозначение «ВИНДОЛИНА», согласно словарно-справочным изданиям, не имеет определенного семантического значения, в силу чего рассматривается как вымышленное, фантазийное слово. Противопоставленный товарный знак представляет собой словосочетание «ВИННАЯ ДОЛИНА», состоящее из двух слов, прилагательного «ВИННАЯ» и существительного «ДОЛИНА», связанных друг с другом по смыслу и грамматически. Слово «ВИННАЯ» является прилагательным от слова «Вино» - алкогольный напиток (преимущественно виноградный) (см. С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., «АЗЪ», 1993г., с.82); «ДОЛИНА» - удлиненная впадина (вдоль речного русла, среди гор). Речная, горная, равнинная долина. Подводная долина (на дне моря), (см. словарь выше, с.175).

На основании изложенного видно, что словосочетание «ВИННАЯ ДОЛИНА» обладает семантикой, относящейся к долине вина, долине алкогольных виноградных напитков, а заявленное слово в силу отсутствия смыслового значения может вызывать у потребителя различные ассоциации.

Графически обозначения различны за счет того, что противопоставленный товарный знак является словесным, состоит из двух слов, выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В то время как заявленное обозначение представляет собой яркую изобразительную комбинацию, содержащую помимо словесных элементов «ВИНДОЛИНА» и «ВИНОГРАД ТАМАНИ»,

многочисленные изобразительные элементы, выполненные в оригинальной колористической манере.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2013717235 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №503459 являются несходными. В этой связи заявленное обозначение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия словесного элемента «Виноград Тамани» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно справочной информации сети Интернет (<https://ru.wikipedia.org/>, <http://dic.academic.ru/> и другие) слово «Тамань» - поселок в Темрюкском районе Краснодарского края; расположен на Таманском полуострове, на берегу одноименного залива Черного моря.

Следует отметить, что главным производителем винограда в России является Таманский полуостров, который традиционно дает до половины всего российского урожая винограда.

Таким образом, словосочетание «Виноград Тамани», не занимающее доминирующее положение, является неохраняемым, указывая на состав и место производства товаров 33 класса МКТУ «вина», так как четко ассоциируется с виноградом, произрастающим на территории Тамани.

На основании изложенного, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» с указанием словесных элементов «Виноград Тамани» в качестве неохраняемых.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 02.04.2015, отменить решение Роспатента от 03.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013717235.