

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.04.2013, поданное ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КИЗЛЯРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНODEЛЬЧЕСКОЙ, ПИВОВАРЕННОЙ, БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАПИТКОВ», г. Кизляр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 31.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709890, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011709890 поступило 10.03.2010 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки со словесными элементами «КИЗЛЯРСКИЙ» и «ПРОТОКОЛЬНЫЙ», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, расположенными в нижней части этикетки в две строки, и изображением бочек в верхней части этикетки. Правовая охрана товарного знака испрашивается в рубиновом, золотом, желтом, белом, сером, коричневом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 31.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709890 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что, поскольку словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» для маркировки товаров, однородных заявленным, с 1994 года используется ГУП «Кизлярский коньячный завод» Комитета правительства Республики Дагестан по виноградарству и алкогольной промышленности «ДАГВИНО», г. Кизляр, регистрация товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Экспертизой также было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «КИЗЛЯРКА», «KIZLYRKA» (свидетельства №№ 193596 [1], 406471 [2]) для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;
- с товарными знаками «Протокольный», «Протокольная» (свидетельства №№ 415684 [3], 427114 [4]) для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой прилагательное от географического названия города Кизляр – административного центра Кизлярского района Республики Дагестан.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит следующие доводы:

- регистрация заявленного обозначения, как в целом, так и с дискламацией слова «КИЗЛЯРСКИЙ», не противоречит действующему законодательству в силу того, что слова, содержащие корень «КИЗЛЯР», и слово «КИЗЛЯРСКИЙ», в отношении продукции 33 класса МКТУ используются различными предприятиями, кроме того, существует ряд регистраций товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ, произведенных на имя разных юридических лиц, содержащих в качестве охраняемых элементов словосочетания, включающие производные от слова «КИЗЛЯР»;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю письмо – согласие на регистрацию на его имя в качестве товарного знака заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана в качестве товарного знака заявленного обозначения, это напитки безалкогольные (включая пиво) и алкогольные, для которых словосочетание «КИЗЛЯРСКИЙ ПРОТОКОЛЬНЫЙ» не вызывает исключительных ассоциаций ни с самими напитками, ни с их назначением – питьем.

В возражении приведены ссылки на регистрации товарных знаков, содержащих в качестве словесных элементов словосочетания: «ВЕРШИНЫ КИЗЛЯРА» (свидетельство №441899), «СУВЕНИР КИЗЛЯРА» (свидетельство №408602), «МАРКА КИЗЛЯРА» (свидетельство №441900), «ЗОЛОТОЙ КИЗЛЯР» (свидетельство №441643), «ЗОЛОТО КИЗЛЯРА» (свидетельство №449755), «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» (свидетельства №№424042, 413059, 424546, 413058, 407487, 386981), «ТРАДИЦИИ КИЗЛЯРА» (свидетельство №408627), «ОГНИ КИЗЛЯРА» (свидетельство №396730), «СЕДОЙ КИЗЛЯР» (свидетельство №393704), «КРЕПОСТЬ КИЗЛЯР» (свидетельство №346554), «ЖЕМЧУЖИНА КИЗЛЯРА» (свидетельство №392884), «ВЕЧЕРНИЙ КИЗЛЯР» (свидетельство №386982), «ЛЕГЕНДА КИЗЛЯРА» (свидетельство №386980), «СТАРЫЙ КИЗЛЯР» (свидетельство №253236), «КИЗЛЯРСКИЙ ПОГРЕБ» (свидетельство №404410).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011709890 в отношении заявленного перечня товаров.

В материалах заявки содержится оригинал упомянутого письма-согласия.

К возражению приложены информационные материалы по приведенным ссылкам.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.03.2010) поступления заявки №2011709890 на регистрацию товарного знака, 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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 требованиями пункта 6 (2) 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «КИЗЛЯРСКИЙ» и «ПРОТОКОЛЬНЫЙ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита золотого цвета и расположенными в нижней части этикетки на фоне прямоугольника коричневого цвета, а также изображение бочек в верхней

части этикетки. При этом словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» выполнен крупным шрифтом, а расположенный под ним словесный элемент «ПРОТОКОЛЬНЫЙ» - мелким шрифтом. Изображение бочек выполнено в желто-серой цветовой гамме и имеет нечеткие контуры.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» представляет собой прилагательное от географического названия – города Кизляр – административного центра в Республике Дагестан, которое указывает на место производства товаров и нахождение изготовителя этих товаров, следовательно, является неохраняемым.

Следует отметить, что неохраняемый словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» в силу его исполнения крупным шрифтом в ярком контрастном цвете визуально доминирует в композиции заявленного обозначения, вследствие чего заявленному обозначению в целом не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо также отметить, что словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» воспроизводит обозначение, которое использовалось до даты приоритета заявленного обозначения для маркировки алкогольного напитка (бренди) иным лицом - ГУП «Кизлярский коньячный завод».

В этой связи в материалах дела имеется поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение от ГУП «Кизлярский коньячный завод», в котором изложены доводы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна привести к нарушению законных прав и интересов данного лица и введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Материалы обращения содержат сведения о продукции ГУП «Кизлярский коньячный завод», в частности, о бренди «Кизлярский», который вводился в гражданский оборот с 2010 года.

Таким образом, препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака также является его несоответствие пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011709890 основано на его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков «КИЗЛЯРКА», «KIZLYRKA» (свидетельства №193596 [1], №406471 [2]), «Протокольный», «Протокольная» (свидетельства №415684 [3], №427114 [4]), имеющих более ранний приоритет и принадлежащих иному лицу.

Вместе с тем, все противопоставленные товарные знаки [1] – [4] принадлежат одному правообладателю, который предоставил заявителю письмо – согласие на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке №2011709890 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленные товарные знаки более не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011709890, вследствие чего отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.04.2013, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2013.