

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.06.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Усовские винно-коньячные подвалы», Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016707978, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016707978, поданной 16.03.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 15.05.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016707978. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесными элементами «КАВКАЗ», «KAVKAZ» по свидетельствам №№ 301054 (приоритет от 05.05.2005), 352207 (приоритет от 03.11.2006), 147092 (приоритет от 14.08.1995), 147091 (приоритет от 14.08.1995), 357012 (приоритет от 03.11.2006), 352209 (приоритет от 03.11.2006), 377260 (приоритет от 14.03.2008), 352216 (приоритет от 22.12.2006), зарегистрированных на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва. Отмечено также, что заявка № 2015709523 «КАВКАЗ» не учитывалась в связи с принятием по ней решения об отказе в регистрации товарного знака.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что включенный в обозначение словесный элемент «КАВКАЗСКАЯ», являющийся прилагательным от географического названия «КАВКАЗ» (Кавказ – территория между Черным, Азовским и Каспийским морями, минеральные источники, субтропическая растительность, курортные районы (Кавказские Минеральные Воды, курорты Черноморского побережья), заповедники (в том числе Кавказский, Тибердинский и т.д.), см. Российский энциклопедический словарь, Москва, изд. «Большая Российская энциклопедия», 2001, в 2-х книгах, Книга 1, стр. 609), применительно к заявленным товарам может быть воспринято как указание на место изготовителя товаров, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, находящегося в с. Ильинское, Красногорский р-н, Московская обл., способна ввести потребителей в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса. При этом в заключении отмечено, что представленные заявителем материалы недостаточны для снятия основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 30.06.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.05.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем представлены документы, подтверждающие расположение производства (в виде обособленного подразделения заявителя) в регионе Кавказ, разработана этикетка, предназначенная для маркировки одного из видов продукции 33 класса МКТУ и на которой вместе с юридическим адресом заявителя указан также и адрес производственных мощностей по выпуску продукции;

- поскольку место производства товаров (Ставропольский край) находится в пределах региона Кавказ, то возможность введения потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров полностью исключена;

- между серией зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «КАВКАЗ» и заявленным обозначением отсутствует сходство по фонетическому признаку (для сравнения – 2 слога в одном слове «КАВКАЗ» и 5 слогов и 2 слова – в заявленном обозначении «КАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ», при этом количество звуков составляет 6 и 18 соответственно, из которых только 6 совпадают);

- аналогично и с точки зрения графического признака: из всех 18-ти графических символов совпадают только 6, а остальные 12 совершенно различны, что обуславливает отсутствие сходства по упомянутому признаку;

- с точки зрения семантического признака, совершенно очевидно, что в словах «КАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ» именно существительное (слово «КРЕПОСТЬ») является тем элементом обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет при этом самостоятельное и охраняемое значение, именно слово «КРЕПОСТЬ» определяет смысл заявленного обозначения в целом, указывая на «укрепленное место с долговременными оборонительными сооружениями; в старое время на окраинах России: вообще укрепленный населенный пункт», прилагательное «КАВКАЗСКАЯ» уточняет какое-то свойство такого укрепленного места, указывая либо на вид последнего, либо на какое-то место расположения объекта (на Кавказе);

- обозначение имеет фантазийный характер, в любом случае касается только объектов военного назначения, в противопоставленных товарных знаках слово «КАВКАЗ» указывает исключительно на конкретный географический район;

- заявитель категорически не согласен с приемом экспертизы, основанном на разделении заявленного обозначения на отдельные слова и обособленном анализе каждого из них;

- на сегодняшний день все перечисленные экспертизой товарные знаки «КАВКАЗ»/«KAVKAZ» мирно сосуществуют с такими товарными знаками (получившими правовую охрану позднее) как «Кавказский орел» (свидетельство № 585595), «Кавказский доктор» (свидетельство № 613393), «Кавказский графин» (свидетельство № 568360), «Кавказская принцесса» (свидетельство № 518029);

- решения о регистрации всех указанных товарных знаков состоялись без каких-либо замечаний со стороны экспертизы, в частности, без указания на их смысловое сходство с ранее зарегистрированными обозначениями «КАВКАЗ»/«KAVKAZ»;

- регистрация заявленного обозначения «КАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ» в качестве товарного знака никоим образом не повлечет за собой нарушение прав правообладателя противопоставленных товарных знаков «КАВКАЗ»/«KAVKAZ», равно как и не приведет к смешению производителей товаров 33 класса МКТУ на рынке.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия лицензии от 20.05.2016 на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (спиртные напитки – водка, ликероводочные изделия, коньяки), выданной на имя заявителя;

(2) копия уведомления от 28.11.2012, касающегося создания обособленного произведения заявителя по адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, с. Побегайловка, ул. Парковая/Школьная, д. 8/14;

(3) копия приложения к договору заявителя с ООО «Интегра»: макет этикетки;

(4) копия контракта от 22.12.2015 заявителя и ООО «АРМА АЛКО», Республика Армения, на поставку коньячного дистиллята;

(5) копия счета от 07.04.2017;

(6) копия контракта от 28.04.2015 заявителя и ОАО «Геокчай Шараб», Республика Азербайджан, на поставку коньячного дистиллята;

(7) копия счета-фактуры от 09.12.2016;

(8) копия решения Роспатент от 15.05.2017.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (16.03.2016) поступления заявки № 2016707978 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам Кавказ – территория между Чёрным, Азовским и Каспийским морями от Кумо-Манычской впадины на севере до

южных границ Грузии, Армении, Азербайджана (Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, М.: «ТЕРРА», 2006, т. 19, стр. 563, 576-578).

Согласно упомянутому источнику информации для территории Кавказа характерно наличие большого количества бальнеологических курортов, богатых минеральными источниками, из которых осуществляют розлив минеральной воды. Кроме того, Кавказ – один из крупнейших центров альпинизма, туризма, горнолыжного спорта.

С учетом данного семантического значения прилагательное «КАВКАЗСКАЯ», образованное от существительного «Кавказ», способно вызвать представление о месте происхождения товаров или месте нахождения их изготовителя.

Поскольку заявителем является компания, расположенная в Московской области, доводы экспертизы следует признать правомерными.

Вместе с тем коллегия приняла во внимание представленные заявителем материалы (1) – (7), согласно которым заявитель имеет обособленное подразделение в Ставропольском крае, закупает коньячный дистиллят для производства коньяка у контрагентов из Армении, Азербайджана. Таким образом, в отношении части заявленных товаров, а именно «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса МКТУ, при соответствии действительности представлений о месте их производства положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса не применимы.

Что касается заявленных товаров 32 класса МКТУ, то представленные заявителем материалы не содержат сведений о производстве/намерении производства самим заявителем либо под его контролем товаров, маркированных заявленным обозначением, в Кавказском регионе, что не позволяет считать заявленное обозначение соответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса для указанных товаров.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В решении Роспатента указаны следующие товарные знаки, препятствующие регистрации заявленного обозначения: свидетельства №№ 301054, 352207, 147092, 147091, 357012, 352209, 377260, 352216.

Противопоставленные товарные знаки «КАВКАЗ» и «KAVKAZ» по свидетельствам №№ 301054 и 352207 представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленные товарные знаки «Портвейн «Кавказ» белый» и «Портвейн «Кавказ» розовый» по свидетельствам №№ 147092 и 147091 представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Элементы «Портвейн белый» и «Портвейн розовый» являются неохраемыми.

Противопоставленные товарные знаки «БОЛЬШОЙ КАВКАЗ», «СЕДОЙ КАВКАЗ», «НАШ КАВКАЗ», «GREAT KAVKAZ» по свидетельствам №№ 357012, 352209, 377260, 352216 представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Все противопоставленные товарные знаки, зарегистрированные на имя одного лица, включают словесный элемент «КАВКАЗ», выполненный буквами русского либо латинского алфавита. При этом все рассматриваемые товарные знаки зарегистрированы для товаров 33 класса МКТУ, что позволяет говорить о серии товарных знаков одного лица, включающей элемент «КАВКАЗ»/«KAVKAZ».

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из слов русского языка «КАВКАЗСКАЯ» и «КРЕПОСТЬ». Рассматриваемое словосочетание не является устойчивым, не закреплено в словарных источниках (иного заявителем не доказано). Таким образом, правомерным является экспертиза как по словосочетанию в целом, так и по каждому словесному элементу в отдельности. При этом при анализе сходства необходимо учитывать доминирующие элементы, на которые падает логическое ударение.

В заявленном обозначении таким элементом является прилагательное «КАВКАЗСКАЯ», расположенное в начале, акцентирующее на себе внимание потребителя при восприятии обозначения.

Наличие в заявленном обозначении указанного словесного элемента («КАВКАЗСКАЯ») обеспечивает смысловое и фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя об ином смысловом значении словосочетания «КАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ» в отличие от слова «КАВКАЗ», поскольку в данном случае именно слово «КАВКАЗСКАЯ» является основным, формирующим восприятие всего словосочетания.

Слово «КРЕПОСТЬ», вопреки доводам заявителя, имеет несколько значений: КРЕ́ПОСТЬ – 1. отвлеч. сущ. к крепкий. *Крепость материи. Крепость здоровья. Крепость духа. Крепость раствора.* 2. степень насыщенности (алкоголем или др. веществами). *Водка крепостью в 40 градусов.* 3. укрепленный пункт, представляющий собою круговую систему долговременных оборонительных сооружений. *Осада крепости.* 4. дорев., документ о праве на владение чем-нибудь. *Совершать крепость на дом. Купчая крепость,* – Толковый словарь Ушакова <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/843694>.

При этом в словосочетании «КАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ» слово «КРЕПОСТЬ» воспринимается абстрактно, в то время как указание «КАВКАЗСКАЯ» определяет, какая именно крепость имеется ввиду, а следовательно, приводит к формированию определенного образа, связанного с Кавказским регионом, традициями или спецификой производства алкогольной продукции, известными потребителю.

С учетом сказанного, коллегия считает, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках заложены одни и те же понятия и идеи, что обуславливает их смысловое сходство.

Совпадение части «КАВКАЗ» в сравниваемых обозначениях обуславливает сходство сравниваемых словесных обозначений по фонетическому критерию (наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; вхождение одного обозначения в другое).

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 301054, 147092, 147091, 357012, 352209, 377260 стандартным шрифтом буквами русского алфавита усиливает сходство обозначений.

Кроме того, коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что слово «крепость» входит в состав большого количества товарных знаков, представляющих собой словосочетания, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров 33 класса МКТУ, что показывает второстепенную роль слова «крепость» в составе подобных товарных знаков, например: «Крепость Колхиды», «Крепость Давида», «Уральская крепость», «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ», «РУССКАЯ КРЕПОСТЬ», «Бузулукская Крепость», «ДУБОВАЯ КРЕПОСТЬ», «Таманская крепость», «ПРИМОРСКАЯ КРЕПОСТЬ», «ОРСКАЯ КРЕПОСТЬ», «КРЫМСКАЯ КРЕПОСТЬ» и др. (см. свидетельства №№ 582429, 546528, 542566, 526770, 523153, 504655, 480461, 480158, 477546, 458453, 413967).

Коллегией учтена также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков в области производства крепких алкогольных напитков, маркированных обозначением «КАВКАЗ», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с товарными знаками по свидетельствам №№ 301054, 352207, 147092, 147091, 357012, 352209, 377260, 352216, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении приведенных заявителем сведений о наличии зарегистрированных товарных знаков «Кавказский орел» (свидетельство № 585595), «Кавказский доктор» (свидетельство № 613393), «Кавказский графин» (свидетельство № 568360), «Кавказская принцесса» (свидетельство № 518029), включающих прилагательное обозначение «Кавказский»/«Кавказская», необходимо отметить, что по каждому делу решение принимается с учетом особенностей каждого товарного знака.

Сопоставление перечней товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, относящихся к алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Заявленный перечень товаров содержит, в частности, товары «пиво» и «алкогольные напитки (за исключением пива)», относящиеся к 32 и 33 классам МКТУ.

Согласно положениям статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

С учетом сказанного товары «пиво» 32 класса МКТУ и «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса МКТУ, заявленного перечня являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «КАВКАЗ»/«KAVKAZ», по виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Остальные товары 32 класса МКТУ заявленного перечня (минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков) не однородны товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров «пиво» 32 класса МКТУ и «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса МКТУ, а также не соответствует пункту

З статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 15.05.2017.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2017 поступило «особое мнение» представителя заявителя, в котором:

- изложены доводы о неправомерности выводов коллегии, о смысловом и фонетическом несходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, о надуманности значения слова «КРЕПОСТЬ» в качестве свойства алкогольного напитка;

- указано на отсутствие комментариев со стороны коллегии, касающихся места нахождения производства заявителя, заказывающего виноматериалы у третьих лиц.

В отношении данного обращения коллегия отмечает, что анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, в том числе по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений, приведен выше в настоящем заключении.

Что касается доводов об отсутствии комментариев со стороны коллегии, то рассмотрение возражений на заседании осуществляется согласно пункту 4.6 Правил ППС, положения которого включают, в частности, ответы лиц, участвующих в рассмотрении, на вопросы членов коллегии. Выступление членов коллегии с комментариями относительно рассматриваемого спора указанными положениями не предусмотрены.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 15.05.2017.