

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, поступившее 01.08.2016, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Кизлярский коньячный завод», г.Кизляр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014724240, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2014724240 с приоритетом от 21.07.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 05.04.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014724240 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 7 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается следующими доводами экспертизы.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «КИЗЛЯР», право пользования которым предоставлено заявителю (свидетельство №137/1), в связи с чем элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» заявленного обозначения является неохраняемым.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ПРАЗДНИЧНЫЙ» по свидетельству №480751 с приоритетом от 12.05.2011, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.08.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически сопоставляемые обозначения являются различными, поскольку словосочетание «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» звучит как минимум в два раза дольше, чем противопоставленный товарный знак «ПРАЗДНИЧНЫЙ»;

- словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ», занимающий доминирующее положение, обращает на себя внимание потребителя в первую очередь и ассоциируется с городом Кизляром и его праздничными традициями;

- сравниваемые обозначения визуально являются различными, поскольку в отличие от словесного противопоставленного знака заявленное обозначение характеризуется оригинальным композиционным решением и графическим исполнением, в котором словесные элементы расположены в две строки, а слово «КИЗЛЯРСКИЙ» выполнено в верхней строке и именно с него начинается обзор и прочтение словесного элемента;

- семантически сопоставляемые обозначения различны в виду того, что словосочетание «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» вызывает ассоциации, связанные с праздничными событиями, происходящими в городе Кизляр, в отличие от противопоставленного товарного знака, который содержит производное от слова «праздник», в силу чего он не может создавать ассоциаций с праздником, присущим городу Кизляру;

- в силу указанного выше сравниваемые обозначения не являются сходными;

- обозначение «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» было разработано заявителем более 20 лет назад для индивидуализации производимого алкогольного напитка, что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- бренди «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» неоднократно экспонировался на различных выставках, специализированных конкурсах и был награжден дипломами и медалями;

- заявителем представлены сведения об объемах и территории реализации бренди, маркированного заявленным обозначением;

- согласно проведенному социологическому опросу 74% покупателей знают заявленное обозначение, при этом 63% знают это обозначение с 1998 года и ранее, 85% потребителей считают, что производителем напитка, маркированного заявленным обозначением, является заявитель по данной заявке;

- таким образом, представленные сведения и материалы однозначно свидетельствуют о том, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей исключительно с заявителем и не может смешиваться в гражданском обороте с напитками, произведенными правообладателем противопоставленного товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «бренди».

В подтверждение вышесказанного заявителем приложены к возражению следующие материалы:

- Технологическая инструкция по производству марочного коньяка группы КС «Кизлярский праздничный» ТИ 10 РФ 2832919-38-94, введенная 08.12.1994 (1);

- страницы книги «История виноградарства и виноделия в России» (2);

- страницы статей из журнала «Виноград и вино России», специальный выпуск, 1995 (3);

- статья из газеты «Дагестанская правда» от 28.09.2009 «Болит душа за кизлярский коньяк» (4);

- статья Сергея Смыслова «Кизлярский коньячный завод» от 14 ноября 2002 (5);

- контракт № 10.07.57, заключенный 26.06.1995 (6);

- учетные записи (7);

- сведения об объемах и территории реализации бренди (8);
- дипломы (9);
- заключение Лаборатории социологической экспертизы (10).

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.07.2014) поступления заявки №2014724240 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).

Согласно положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В соответствии с пунктом 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 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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров 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 рассматривается комбинированное обозначение



«  », представляющее собой трапециевидную этикетку, обращенную широким основанием вверх, по центру которой выполнена округлая выпуклость, в которую вписан округлый элемент, нижняя часть которого обрамлена растительным орнаментом. Справа и слева от округлого элемента выполнены крупные орнаментальные завитки светло-коричневого цвета, образующие вблизи округлой выпуклости рельефный контур этикетки. В центре этикетки размещены словесные элементы «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Под словосочетанием размещены два изображения со сложным растительным мотивом, стилистически

подобные крупным завиткам в верхней части, между которыми расположен черный кружок. Фон этикетки – коричневый, плавно переходящий в нижней части в желтый. Контур этикетки оформлен широкой черной полосой и тонкой светло-коричневой. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что «основными» элементами, акцентирующими на себя внимание потребителя, являются словесные элементы «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», поскольку они легче запоминаются, чем изобразительные элементы. Указанные словесные элементы не образуют какого-либо устойчивого словосочетания, выполнены на двух строках одно под другим, в связи с чем рассматриваются коллегией как отдельные слова, не связанные между собой по смыслу и грамматически.

При анализе заявленного обозначения коллегией было установлено, что входящий в его состав словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» представляет собой прилагательное, образованное от географического названия – города Кизляр – административного центра в Республике Дагестан, которое указывает на место производства товаров и нахождение изготовителя этих товаров.

При этом географическое название «КИЗЛЯР» является НМПТ, зарегистрированным за №137/1, исключительное право на которое принадлежит заявителю. В этой связи словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» может быть включен в качестве неохраняемого в состав заявленного комбинированного обозначения.

Кроме того, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014724240 основано на его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения словесного товарного знака «ПРАЗДНИЧНЫЙ», имеющего более ранний приоритет и принадлежащего иному лицу в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Коллегией при проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что они являются

сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПРАЗДНИЧНЫЙ».

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение противопоставленного товарного знака «ПРАЗДНИЧНЫЙ» в заявленное обозначение.

Выполнение в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «ПРАЗДНИЧНЫЙ» заглавными буквами русского алфавита увеличивает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2014724240 и противопоставленный товарный знак следует признать сходными.

Испрашиваемый перечень товаров 33 класса МКТУ «бренди» заявленного обозначения является однородным товарам 33 класса МКТУ «бренди», указанным в перечне противопоставленного товарного знака. Следует отметить, что однородность товаров не оспаривается заявителем в возражении.

В связи с вышеизложенным, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак следует признать сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Следует отметить, что представленные заявителем документы (1-10) о присутствии и узнаваемости потребителями товара «бренди», маркированного заявленным обозначением, не снимают оснований для отказа, предусмотренных несоответствием заявленного обозначения в рамках требований пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 05.04.2016.