

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.03.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХК «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014707439, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014707439, поданной 11.03.2014, заявлено словесное обозначение «ЗОЛОТО КАВКАЗА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 17.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

В заявленное обозначение включен словесный элемент «Кавказа», представляющий собой производное от географического наименования, которое

может восприниматься потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров. В связи с этим обозначение, заявленное на имя лица из Республики Башкортостан, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №147091, №147092, №352207, №377260, №357012, №301054, зарегистрированными на имя «Федеральное казенное предприятие «Союзплодимпорт» в отношении товаров 32 (пиво), 33 классов МКТУ, однородных заявленным. В связи с этим заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 17.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на имя заявителя зарегистрирован филиал в республике Дагестан, в связи с чем заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров.

- заявленное обозначение состоит из двух слов, семантически и грамматически связанных между собой, при этом, слово «Золото» является доминирующим элементом. В связи с этим заявленное обозначение необходимо рассматривать с учетом восприятия его потребителем в целом, а не отдельных его частей.

К возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ [1].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014707439 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.03.2014) поступления заявки №2014707439 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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 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.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, 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 принимается 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 словесное обозначение «ЗОЛОТО КАВКАЗА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №147091 «Портвейн «Кавказ» розовый» [1] и по свидетельству №147092 «Портвейн «Кавказ» белый» [2] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 352207 [3] «KAVKAZ» и № 301054 «КАВКАЗ» [4] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №377260 [5] представляет собой словесное обозначение «НАШ КАВКАЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 357012 [6] представляет собой словесное обозначение «БОЛЬШОЙ КАВКАЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегией было учтено, что на имя заявителя зарегистрирован филиал в Республике Дагестан, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ [1], представленной вместе с возражением.

Принимая во внимание данное обстоятельство, следует заключить, что заявленное обозначение предназначено для товаров, производимых в Республике Дагестан на Северном Кавказе, и, следовательно, не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара. В связи с этим, коллегия считает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

Словесный элемент «Кавказ», входящий в противопоставленные знаки [1-2], является доминирующим, так как занимает центральное положение в обозначении и выделен кавычками. Кроме того, элементы «Портвейн белый» и «Портвейн розовый» являются неохраемыми.

Словесные элементы «НАШ» и «БОЛЬШОЙ», включенные в знаки [5-6], в словосочетаниях являются зависимыми словами по отношению к слову «Кавказ», что свидетельствует о его доминирующем положении в данных знаках.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-6] показал, что в их составы входят словесные элементы «Кавказ/Kavkaz/Кавказа», что обуславливает сходство сравниваемых обозначений по фонетическому критерию.

Словесный элемент «Кавказа» является формой слова «Кавказ», и, в отношении товаров 33 класса МКТУ, может ассоциативно указывать на определенные традиции и специфику производства алкогольной продукции, известные потребителю. В этой связи, коллегия считает, что в заявленном обозначении и противопоставленных знаках [1-6] заложены одни и те же понятия, что обуславливает их смысловое сходство.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 4, 5, 6] стандартным шрифтом буквами русского алфавита усиливает их сходство.

Проанализировав доводы заявителя относительно охраноспособности обозначения при восприятии его в целом, коллегия сообщает, что в отношении товаров, однородных заявленным, были произведены регистрации обозначений, включающих в себя элемент «Золото» в сочетании с географическими названиями. К таким обозначениям, в частности, относятся: «Золото Каспия» (свидетельство №519357), «Золото Кизляра» (свидетельство №449755), «Золото Дагестана» (свидетельство №460338), «Золото Татарстана» (свидетельство

№413717), «Золото Дербента» (свидетельство №391905), «Золото Бурятии» (свидетельство №353530), «ЗОЛОТО КУБАНИ» (свидетельство №330900). Принимая во внимание данное обстоятельство, коллегия считает, что элемент «Золото» из-за частого использования разными правообладателями в отношении одних и тех же товаров, обладает низкой различительной способностью для товаров 33 класса МКТУ. В связи с этим, при восприятии заявленного обозначения внимание потребителя будет акцентироваться именно на элементе «Кавказа».

Резюмируя проведенный анализ, следует заключить, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1-6] в отношении однородных товаров, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2015.