

**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 от 29.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012716786, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012716786 с приоритетом от 23.05.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СТАРЫЙ ДОМБАЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что входящее в заявленное обозначение слово «ДОМБАЙ» представляет собой название поселка городского типа (курортного поселка) в Карачаево-Черкесской Республике, подчиненного администрации г. Карачаевска, в силу чего заявленное обозначение

способно ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения изготовителя товаров, так как местом нахождения заявителя является иной регион – Республика Башкортостан.

В указанном заключении также отмечено, что согласно сведениям из Интернета заявленное обозначение воспроизводит обозначение «Старый Домбай», используемое в отношении однородных товаров иным лицом – ЗАО «Карачаевский пивзавод», г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика, в силу чего обозначение по заявке № 2012716786 способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Кроме того, экспертизой было указано на то, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с обозначением «Домбай» по заявке № 2011721925, заявленным на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.10.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение не указывает на место нахождения изготовителя товаров, так как место регистрации юридического лица может не совпадать с местом нахождения производства;
- 2) поскольку заявленное обозначение, используемое ЗАО «Карачаевский пивзавод», не зарегистрировано в качестве товарного знака на его имя, то любое лицо вправе использовать данное обозначение в своей деятельности;
- 3) отсутствуют сведения об известности потребителю маркированной заявленным обозначением продукции ЗАО «Карачаевский пивзавод»;
- 4) заявленное обозначение и противопоставленное обозначение по заявке № 2011721925 не являются сходными, так как слово «СТАРЫЙ» в словосочетании «СТАРЫЙ ДОМБАЙ» придает ему иное смысловое значение, которое отличается от значений составляющих его отдельных

слов, так как оно означает поселок в старом его состоянии, а населенного пункта Старый Домбай реально не существует.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.05.2012) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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 абзацем 1 и подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

В соответствии с абзацем 1 и 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. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «СТАРЫЙ ДОМБАЙ», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.05.2012 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящее в заявленное обозначение слово «ДОМБАЙ» представляет собой название поселка городского типа (курортного поселка) в Карачаево-Черкесской Республике, подчиненного администрации г. Карачаевска (см. <http://ru.wikipedia.org>; Интернет-портал «Яндекс: Карты»).

Домбай – туристический центр Большого Кавказа, располагается на территории Тебердинского заповедника в бассейне реки Кубани, в 65 км от вершины Эльбруса, в Карачаево-Черкесии (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Географическая энциклопедия»).

Как было отмечено в возражении самим заявителем, населенного пункта Старый Домбай не существует. В словарях словосочетание «СТАРЫЙ ДОМБАЙ» не было обнаружено, то есть данное обозначение не является устойчивым словосочетанием с тем или иным определенным смысловым значением, которое никак не было бы связано с вышеупомянутым поселком Домбай.

Слово «СТАРЫЙ» означает «давний, существующий с давнего времени; старинный, древний; прежний, не современный, устаревший» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ожегова» – <http://dic.academic.ru>). Данное имя прилагательное лишь характеризует определяемое имя существительное «ДОМБАЙ», которое является названием конкретного населенного пункта в Карачаево-Черкесской Республике, то есть существенно никак не меняет его семантику.

Следовательно, слово «ДОМБАЙ» может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения заявителя в Карачаево-Черкесской Республике, что не соответствует действительности, так как местом его нахождения является совсем иной регион – Республика Башкортостан.

Таким образом, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения изготовителя товаров.

Что касается довода возражения о том, что место регистрации юридического лица может не совпадать с местом нахождения производства, то следует отметить, что заявителем не были представлены какие-либо документы, которые

свидетельствовали бы об осуществлении им самим или иным лицом по его заказу деятельности по выпуску маркированных заявленным обозначением алкогольных напитков на территории Карачаево-Черкесской Республики.

Напротив, заявленное обозначение воспроизводит обозначение «Старый Домбай», используемое в отношении однородных товаров (водки) иным лицом – ЗАО «Карачаевский пивзавод», г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика (см. [http://www.kchr-pivzawod.ru/s\\_domb.html](http://www.kchr-pivzawod.ru/s_domb.html)).

ЗАО «Карачаевский пивзавод» – одно из старейших предприятий Карачаево-Черкесии, выпускающее продукцию, известную как в Карачаево-Черкесии, так и за ее пределами, в том числе водку «Старый Домбай». Продукция завода неоднократно выставлялась на престижных выставках-ярмарках, дегустационных конкурсах как в России, так и за рубежом, где была отмечена грамотами и медалями. Завод постоянный участник выставок «Золотая осень» в г. Москве и «Зеленая неделя» в Германии (см. <http://www.kchr-pivzawod.ru/istor.html>).

Указанная информация из Интернета заявителем в возражении никак не опровергалась.

Что касается довода возражения о том, что отсутствуют сведения об известности потребителю маркированной заявленным обозначением продукции ЗАО «Карачаевский пивзавод», то следует отметить, что присутствие в сети Интернет вышеприведенной информации позволяет прийти к выводу об осведомленности потребителей об указанной продукции и ее производителе. Глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится, наряду с радио и телевидением, к электронным средствам массовой информации.

Таким образом, с помощью общедоступного источника информации (сети Интернет) было установлено, что заявленное обозначение уже используется иным лицом (ЗАО «Карачаевский пивзавод») для индивидуализации выпускаемой им водки, которая является товаром, однородным указанным в заявке товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», так как они соотносятся как вид-род.

Следовательно, такая продукция, индивидуализируемая заявленным обозначением, может быть воспринята потребителем как товары, произведенные ЗАО «Карачаевский пивзавод», то есть применение заявленного обозначения в отношении этих товаров способно вызвать в сознании потребителя представление об их принадлежности не заявителю, а иному лицу.

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об изготовителе данных товаров 33 класса МКТУ, то есть оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя этих товаров.

Довод возражения о том, что обозначение «Старый Домбай», используемое ЗАО «Карачаевский пивзавод», не зарегистрировано в качестве товарного знака на его имя, не опровергает вышеизложенные сведения и выводы и не может выступать в качестве обоснования правомерности притязаний заявителя на соответствующее обозначение.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Ввиду данного обстоятельства отсутствует необходимость анализа заявленного обозначения на предмет его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с противопоставленным экспертизой ранее заявленным на имя другого лица (ООО Фирма «Айсберг», Карачаево-Черкесская Республика) комбинированным обозначением со словесным элементом «Домбай» по заявке № 2011721925.

Вместе с тем, необходимо отметить, что на дату (17.12.2013) принятия возражения к рассмотрению по противопоставленной заявке № 2011721925 уже было принято решение Роспатента от 30.10.2013 о государственной регистрации

товарного знака, но только в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» (см. свидетельство № 503489).

Данные товары 32 класса МКТУ не являются однородными приведенным в заявке № 2012716786 товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», так как они относятся к разным родовым группам.

В силу указанного обстоятельства отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих неоднородных товаров, для индивидуализации которых предназначены знаки, одному производителю.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения еще и требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.07.2013.**