

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.02.2021, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688006, при этом установлено следующее.



Регистрация словесного товарного знака «»
по свидетельству №688006 с приоритетом от 26.12.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.12.2018 по заявке №2016749269 на имя ООО «РАЗДОЛЬЕ», 357390, Ставропольский край, Предгорный р-н, станица Суворовская, ул.Заводская, 86/1 (далее – правообладатель), в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.02.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №688006 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 147091, 147092, 301054, 377260, 352209, 357012, 352207, 352216, правообладателем которых является ФКП «Союзплодоимпорт»;
- противопоставленные товарные знаки давно и активно используются ФКП «Союзплодоимпорт» и его лицензиатами начиная с 2013 года;
- вино, коньяк, маркированные противопоставленными товарными знаками, продаются по всей России;
- необходимо отметить, что алкогольная продукция под брендом «Кавказ» (в частности портвейн «Кавказ») выпускается со времен СССР, когда собственником всего имущественного комплекса государственных предприятий, включавшего объекты интеллектуальной собственности, было советское государство;
- обозначение «КАВКАЗ» за счет длительного использования однозначно ассоциируется с государственным контролем, определенным, гарантированным государством уровнем качества;
- ФКП «Союзплодоимпорт» создано распоряжением Правительства Российской Федерации, является государственным предприятием, существует с 2002 года, в целях, в том числе, защиты, поддержания репутации, сохранения качества, эффективного использования и дальнейшего развития известных советских товарных знаков, соответственно индивидуализируемой ими продукции;
- товары 33 класса МКТУ, являющиеся алкогольными напитками, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняется серия

противопоставленных товарных знаков, относятся к одному виду товаров «алкогольные напитки», имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, то есть они являются однородными;

- товары 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое» оспариваемого товарного знака, однородны товарам 33 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. Пиво является алкогольным напитком, позиция «пиво» входит в позицию «алкогольные напитки»;

- относительно товаров 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, которые относятся к безалкогольным напиткам, необходимо отметить, что как алкогольные, так и безалкогольные напитки являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, продажа которых осуществляется в одном месте, и, можно сказать, сопутствует друг другу;

- остальные товары 32 и 33 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются сопутствующими непосредственно безалкогольным и алкогольным напиткам, поскольку выступают основными компонентами при их производстве;

- ФКП «Союзплодоимпорт» является правообладателем серии из восьми товарных знаков объединённых одним доминирующим элементом «КАВКАЗ»/«Кавказ» и его фонетическим эквивалентом в латинице «KAVKAZ»;

- сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными средствами индивидуализации обусловлено тем, что в данных обозначениях доминирующим элементом являются словесные элементы «КАВКАЗ»/«КАВКАЗА»/«KAVKAZ»;

- словесный элемент «КАВКАЗА» оспариваемого товарного знака является доминирующим и выполняет главную индивидуализирующую функцию;

- слово «ДУША» воспринимается абстрактно, в то время как указание «КАВКАЗА» отсылает к традициям Кавказа, приводит к формированию определенного образа, связанного с Кавказским регионом, его культурой,

историей. Словосочетание «ДУША КАВКАЗА» воспринимается метафорически, указывая, что товары, маркированные обозначением, соответствуют неким особенностям, сущности именно Кавказа. Таким образом, слово «ДУША» не придает оспариваемому товарному знаку качественно нового смыслового наполнения, логическое ударение не переносится на это слово;

- множество разных лиц используют слово «душа» в товарных знаках, предназначенных для индивидуализации товаров 32, 33 классов МКТУ;

- относительно изобразительного элемента, входящего в состав оспариваемого товарного знака, следует отметить, что несмотря на крупные размеры стилизованного изображения гор, данное изображение не образует единую композицию с элементами «ДУША КАВКАЗА», в том числе за счет пространственного решения взаимного расположения изобразительного и словесных элементов;

- изобразительный элемент в оспариваемом товарном знаке выполняет индивидуализирующую функцию в значительно меньшей степени, чем словесные элементы, запоминаются в первую очередь элементы «ДУША КАВКАЗА»;

- семантически доминирующие словесные элементы противопоставленных товарных знаков и оспариваемого товарного знака сходны до степени смешения, приближенной к тождеству: «КАВКАЗ»/«Кавказ»/«KAVKAZ» - «КАВКАЗА». Словесный элемент «Кавказа» является формой слова «Кавказ» (слово «Кавказ» в родительном падеже). Таким образом, семантическое сходство до степени смешения имеет место в виду подобия заложенных в обозначениях понятий, идей;

- необходимо учитывать, что серия противопоставленных товарных знаков включает товарные знаки по свидетельствам №№ 377260, 352209, 357012, представляющие собой словосочетания: «НАШ КАВКАЗ», «СЕДОЙ КАВКАЗ», «БОЛЬШОЙ КАВКАЗ», т.е. товарные знаки представляют собой словосочетания со словом «Кавказ». В связи с этим словосочетание «ДУША

КАВКАЗА», к тому же выполненное в аналогичном шрифтовом и цветовом исполнении с большой долей вероятности может быть воспринято потребителем как продолжение серии товарных знаков ФКП «Союзплодоимпорт»;

- графическое сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№147091, 147092, 301054, 377260, 352209, 357012 обусловлено, тем, что слово «КАВКАЗ»/«КАВКАЗА» выполнены буквами одного и того же кириллического алфавита, схожим шрифтом и тождественным цветом – черным;

- дополнительно ФКП «Союзплодоимпорт» обращает внимание, что ранее при экспертизе обозначений представляющих собой комбинацию слова «Кавказ» с другим словом или производных от слова «Кавказ» (как «кавказский»), такие обозначения признавались сходными до степени смешения с серией товарных знаков ФКП «Союзплодоимпорт».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688006 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- вопрос сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками уже был предметом рассмотрения палаты по патентным спорам. Решением Роспатента от 19.10.2018 было установлено, что приведенные в возражении товарные знаки по свидетельствам №№ 147091, 147092, 301054, 352207 не являются сходными до степени смешения с товарным знаком №688006;

- оспариваемый товарный знак производит совершенно другое впечатление, чем противопоставленные товарные знаки, в виду их различного восприятия потребителем;

- фонетически сравниваемые товарные знаки имеют существенные отличия, обусловленные разным количеством слогов, частичным отсутствием близости состава гласных и согласных звуков, а также различной фонетической длиной;

- анализ графических признаков показывает, что сравниваемые обозначения не являются графически сходными в силу различного общего целостного визуального впечатления, производимого сравниваемыми обозначениями, разного количества буквенных символов, различного вида шрифта, использованного в написании словесных элементов, наличие в одном и отсутствие в другом графических элементов;

- сравниваемые товарные знаки имеют различную семантику, поскольку в контексте оспариваемого товарного знака, словесные элементы могут нести только фантазийный характер, встретив обозначение на рынке товаров, в голове потребителя не рождается четкий определенный образ, наоборот, его мысль идет дальше, глубже в силу наличия словесного элемента «Душа»;

- также, правообладатель оспариваемого товарного знака просит обратить внимание на то, что, помимо противопоставленных товарных знаков, существует целый ряд обозначений содержащих в своем составе словесный элемент «Кавказ», а также обозначения семантически сходные до степени смешения с «Кавказ», с общим корнем «Кавказ» т.е. слова, обозначающие/имеющие отношение к географическому региону, преимущественно к горной стране, которые были зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.02.2021 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №688006.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (26.12.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в

себя вышеуказанный 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

В соответствии с пунктом 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №688006 представляет



собой комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «ДУША КАВКАЗА», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и

изобразительный элемент в виде стилизованного изображения гор. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

**Портвейн
«Кавказ»**

Противопоставленный товарный знак « **розовый** » по свидетельству №147091 [1] является словесным, состоящим из словесных элементов «Портвейн «Кавказ» розовый», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ.

**Портвейн
«Кавказ»**

Противопоставленный товарный знак « **белый** » по свидетельству №147092 [2] является словесным, состоящим из словесных элементов «Портвейн «Кавказ» белый», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «КАВКАЗ» по свидетельству №301054 [3] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «НАШ КАВКАЗ» по свидетельству №377260 [4] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «СЕДОЙ КАВКАЗ» по свидетельству №352209 [5] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «БОЛЬШОЙ КАВКАЗ» по свидетельству №357012 [6] является словесным, выполненным стандартным

шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «KAVKAZ» по свидетельству №352207 [7] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GREAT KAVKAZ» по свидетельству №352216 [8] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №688006 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных товарных знаков [1-8] показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные словесные элементы – «КАВКАЗА»/«КАВКАЗ»/«KAVKAZ».

Вместе с тем, сравниваемые товарные знаки отличаются семантически, поскольку смысловое значение противопоставленных товарных знаков [1-8] определяется исключительно лексическим значением слова «КАВКАЗ» (Кавказ - географический регион, преимущественно горная страна в Евразии, см. <https://ru.wikipedia.org>).

В свою очередь в оспариваемом товарном знаке слово «ДУША», которое согласно словарно-справочным источникам, означает «нематериальная по идеалистическим представлениям субстанция, противопоставляемая телу; внутренний, психический мир человека; свойство характера, основные черты личности, а также человека; совокупность склонностей и черт, присущих определенному лицу, сущность, основа чего-либо», см. Токовые словари на Яндекс-словари, и слово «КАВКАЗА» связаны между собой семантически и грамматически,

выполнены в одной графической манере (исполнены одинаковым шрифтом и цветовой гаммой), в связи с чем, воспринимаются как словосочетание «ДУША КАВКАЗА», которое может означать как некая сущность/основа, внутренняя сторона Кавказа, т.е. воспринимается потребителем в метафорическом смысле.

В связи с указанным сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации и, следовательно, не являются сходными по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Кроме того, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «ДУША» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и влияет на восприятие обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению со словом «КАВКАЗ». Кроме того, словесный элемент «ДУША» в оспариваемом товарном знаке занимает начальное положение, с которого начинается восприятие обозначения. Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые знаки, в том числе, словесные элементы «КАВКАЗА»/«КАВКАЗ»/«KAVKAZ» различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Оригинальная графическая проработка оспариваемого товарного знака, а также наличие в знаке изобразительных элементов вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-8] по-разному воспринимаются

потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №688006 и противопоставленных товарных знаков [1-8], показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ «коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и товары 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-8], поскольку относятся к одной категории товаров «алкогольные напитки», соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однако, при установленном несхождении оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-8] вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Что касается товаров 32 класса МКТУ «перитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко

арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков» оспариваемого товарного знака, то коллегия отмечает следующее.

Товары 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-8] не являются однородными указанным товарам 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, так как анализируемые товары относятся к разному виду товаров (алкогольная продукция/безалкогольная продукция), имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, то есть обладают высокой степенью неоднородности.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №688006 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необудительным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.02.2021 и
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№688006.**