

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 12.05.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственным предприятием «Темпельгофф», Ставропольский край, с. Прикумское (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725545 (далее - решение Роспатента) от 14.02.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011725545 с приоритетом от 25.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПРИКУМСКОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 14.02.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании его несоответствия пунктам 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что на основании положений пункта 1 статьи 1483 заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью в отношении части товаров 33 класса МКТУ (вина) и услуг 35 класса МКТУ, связанных с их продвижением, поскольку указывает на вид и свойства товара, так как «ПРИКУМСКОЕ» - это крепкое белое марочное вино; изготавливается из винограда сортов Ркацители, Пино гри и смеси белых сортов, которые выращивают в винсовхозе «Прасковейский» в Ставропольском крае; имеет цвет от золотистого до янтарного; содержание спирта 18%, содержание сахара 10%; титруемая кислотность 4-5 г/л.; вино 3-летней выдержки; выпускается с 1949 г.; награждено золотой и серебряной медалями (см. Интернет: www.sovietwine.com, www.enim.ru; Экспертиза напитков, В.М. Позняковский, Новосибирск, 2000 г., стр. 184). Помимо заявителя известны следующие производители Прикумского вина: ЗАО «Прасковейское», ЗАО СХП «Виноградное». В отношении товаров 32 класса МКТУ и остальных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В данном заключении также отмечено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №266344, №252272, зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности товаров 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 12.05.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ПРИКУМСКОЕ» не является видом товара, не указывает на вид товара, не определяет его качество и не характеризует его;
- обозначение «ПРИКУМСКОЕ» не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя или места происхождения товаров, поскольку заявитель находится в регионе Прикумье, в селе Прикумское Ставропольского края;

- в заключении экспертизы отсутствуют доказательства, что кто-либо, кроме него, на территории РФ на дату подачи заявки производил под обозначением «Прикумское» товары 32, 33 классов МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельствам №266344, №252272 имеют отличия в буквенном составе, что отличает сравниваемые знаки по фонетическому критерию сходства;

- по мнению заявителя, товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения не однородны товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №266344, №252272.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет о селе Прикумское, о ЗАО «Прасковейское» [1];
- копия страниц из книги «Экспертиза напитков» [2];
- справочник «Винная карта Ставрополья» 2008 г. [3];
- каталог и рекламные буклеты заявителя [4];
- копии этикеток на вина «ПРИКУМСКОЕ» [5];
- копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур за 2010 год [6];
- копия реестра «Покупателей алкогольной продукции» за 2009 год [7];
- копии Технологических инструкций по производству вина «Прикумское» [8];
- отчеты об объемах поставки этилового спирта с 01.12.2009 по 25.06.2012 [9];
- копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации права, Выписки из ЕГРЮЛ [10];
- копии лицензий на производство, хранение и поставки произведенных вин №2276 от 20.06.2009, на осуществление розничной продажи алкогольной продукции №02028738 от 11.05.2011; декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологического заключений [11].

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегией Палаты по патентным спорам при подготовке к рассмотрению возражения было выявлено дополнительное обстоятельство, которое не было учтено экспертизой, а именно: заявленное обозначение, являясь географическим наименованием, может быть воспринято потребителем как указание на место производства и/или сбыта товаров. Заявителю была предоставлена возможность представить свои соображения, касающиеся дополнительного обстоятельства. Доводов, опровергающих восприятие заявленного обозначения в качестве географического указания на место производства или сбыта товара, заявитель не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (25.08.2011) поступления заявки №2011725545 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 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 «ПРИКУМСКОЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно тождественно названию села «Прикумское» Ставропольского края, которое отражает географическое положение населенного пункта, расположенного при реке Кума и относящего к региону Прикумье (Прикумье – это природный регион в бассейне реки Кумы в её среднем течении). Обозначение «Прикумское», являясь производным от названия региона, может быть воспринято как указание на место производства или сбыта товара и место нахождения их изготовителя.

При этом следует отметить, что обозначение «Прикумское» используется для маркировки вина «ПРИКУМСКОЕ», помимо заявителя, рядом других производителей, (см., например, Интернет-сайты www.praskoveya.ru; www.rosalcohol.ru; <http://mintorgmuseum.ru>; <http://eniv.ru/prikumskoe-beloe.htm>; www.zaoshpvinogradnoe.ru; www.mpkbonus.ru), расположенных на территории региона Прикумье (ЗАО «Прасковейское», ЗАО СХП «Виноградное»). В связи с указанным предоставление исключительного права на обозначение, связанное с географическим происхождением товара, в отношении одного хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на данной территории, противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, использование обозначения «ПРИКУМСКОЕ» разными производителями для маркировки одного и того же товара 33 класса МКТУ (вино) свидетельствует о неспособности заявленного обозначения индивидуализировать товар заявителя и отличать его от товара иных производителей.

Представленные заявителем документы (копии этикеток, разрешительная документация на производство вина, рекламные материалы, товарно-сопроводительная документация, отчеты об объемах продаж, справочные материалы и др.), не опровергают указанные доводы.

Таким образом, заявленное обозначение подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ПРИКУМСКОЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №266344 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ВИНА ПРИКУМЬЯ», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита и расположенный в нижней части обозначения, над которым расположено стилизованное изображение двух львов, между которыми расположено стилизованное изображение грозди винограда, опирающихся на концы стилизованной ленты. В верхней части обозначения расположено число «2000». Товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №252272 также является комбинированным и состоит из этикетки и контрэтикетки, на которых размещены словосочетания «Долгая Ночь», а в правом верхнем углу этикетки расположено сильно уменьшенное комбинированное обозначение, представляющее собой товарный знак по свидетельству №266344, под обозначением «Долгая Ночь» расположено изображение юноши и девушки, занимающее больше половины этикетки. Товарный знак зарегистрирован для товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они не являются сходными, поскольку отсутствует сходство их словесных элементов: «ПРИКУМСКОЕ», «ВИНА ПРИКУМЬЯ 2000» и «Долгая Ночь ВИНА ПРИКУМЬЯ 2000» по всем трем критериям сходства словесных обозначений. Кроме того, следует отметить, что противопоставленные товарные знаки в отличие от черно-белого заявленного обозначения выполнены в яркой цветовой гамме с использованием

оригинальных изобразительных элементов, что позволяет признать сравниваемые обозначения несходными в целом ввиду отсутствия их ассоциаций друг с другом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.05.2012, изменить решение Роспатента от 14.02.2012 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725545 с учетом дополнительных обстоятельств.