

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 поступившее 07.07.2017 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Воронцовым А.А., г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015709523, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**КАВКАЗ**» по заявке №2015709523 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.04.2015 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 32, 35, 40, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 14.04.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение «КАВКАЗ» в силу своего смыслового значения: Кавказ – районы Кавказских Минеральных Вод, курортные районы, центры туризма и

альпинизма (см. Российский энциклопедический словарь, М.: «Большая российская энциклопедия», 2001, в 2-х книгах, книга 1, стр. 609), применительно к товарам и услугам 32, 43 классов МКТУ может быть воспринято как указание на место изготовления товаров и оказания услуг, не обладает различительной способностью, поскольку не может быть идентифицировано с конкретным изготовителем, является неохраняемым.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранние приоритеты и принадлежащие иным лицам:


**Портвейн
«Кавказ»**

- с товарными знаками « **розовый** » (свидетельство №147091 с приоритетом от

**Портвейн
«Кавказ»**

14.08.1995, срок действия регистрации продлен до 14.08.2025), « **белый** » (свидетельство №147092 с приоритетом от 14.08.1995, срок действия регистрации продлен до 14.08.2025), « **КАВКАЗ** » (свидетельство №301054 с приоритетом от 05.05.2005, срок действия регистрации продлен до 05.05.2025), « **КА V К A Z** » (свидетельство №352207 с приоритетом от 03.11.2006, срок действия регистрации продлен до 03.11.2026), зарегистрированными на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», 107139, Москва, Орликов пер., 1/11 для товаров и услуг 32, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 33, 35, 40 классов МКТУ;



- с товарным знаком «  » (свидетельство №352947 с приоритетом от 09.10.2006, срок действия регистрации продлен до 09.10.2026), зарегистрированным на имя ООО «КАВКАЗ Автосервис», 357210, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Советская, 18 для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свои доводы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- товары 32 класса заявленного обозначения и товары 33 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №301054, №352207, №147091, №147092, не являются однородными, разнесены по разным классам МКТУ, относятся к разным видам продукции – напитки безалкогольные и алкогольные, характеризуются разным назначением и видом материала, из которого изготовлены;

- услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров», приведенная в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №147091, №147092, однородна услуге 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» заявленного обозначения, однако, реализация отличается видом товаров – вино и различные безалкогольные напитки;

- услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц» противопоставленного товарного знака по свидетельству №352947 и заявленного обозначения однородны, но имеют разное назначение и применение, поскольку у противопоставленного товарного знака демонстрация и продвижение связаны с услугами по ремонту машин и запчастей, а заявленное обозначение связано с продвижением безалкогольных напитков и услуг 40, 43 классов МКТУ;

- словесное обозначение «КАВКАЗ» не ассоциируется с районом Кавказских Минеральных Вод, а воспринимается в качестве фантазийного обозначения по отношению к заявленным товарам и услугам;

- существует ряд регистраций товарных знаков, в которых слово «КАВКАЗ» указано в качестве охраняемого (№303728, №124878, №298423, №266713, №292881, №344551, №355258, №370335, №323999, №611067);

- упомянутые экспертизой товарные знаки по свидетельствам №460801, №382804, №367474, в которых словесный элемент «Кавказ» является неохраняемым, употребляется в словосочетаниях «Минеральные источники Кавказа» и «Минеральные воды Кавказа», при этом в товарных знаках по свидетельствам №382804, №460801 существенную роль играет словесный элемент «МЕРКУРИЙ», а в товарном знаке по свидетельству №367474 - изображение этикетки в целом.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2015709523 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ и услуг 35, 40, 43 классов МКТУ.

Изложенные в материалах возражения доводы, по мнению заявителя, подтверждают следующие документы, представленные как на стадии экспертизы заявленного обозначения, так и в возражении:

- распечатки сведений по товарным знакам со словесным элементом «КАВКАЗ» (свидетельства №301054, №352207, №147091, №147092, №352947, №367474, №382804, №460801, №611067, №370335, №323999, №344551, №303728, №245154, №292881, №266713, №298423, №124878) [1];

- распечатка «Лексико-семантическому идентификатору наименований товаров и услуг» с сайта <http://www1.fips.ru> [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (02.04.2015) поступления заявки №2015709523 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 требованиями подпункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями подпункта 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. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «**КАВКАЗ**» по заявке №2015709523 с приоритетом от 02.04.2015 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 32, 35, 40, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ словарно-справочной литературы (см. например, Большую энциклопедию в шестидесяти двух томах, М.: «ТЕРРА», 2006, т. 19, стр.563, 565, 576) показал, что обозначение «КАВКАЗ» воспроизводит название географического объекта – территории между Черным, Азовским и Каспийским морями от Кумо-Манычской впадины на севере до южных границ Грузии, Армении, Азербайджана.

Согласно упомянутому источнику информации для территории Кавказа характерно наличие большого количества бальнеологических курортов, богатых минеральными источниками, из которых осуществляют розлив минеральной воды. Кроме того, Кавказ – один из крупнейших центров альпинизма, туризма, горнолыжного спорта.

Учитывая приведенную семантику, можно сделать вывод, что заявленное обозначение «КАВКАЗ» ассоциируется у потребителя с названием определенного российского региона, для которого характерно производство напитков, а также наличие курортных и туристических центров, на базе которых осуществляются услуги в области временного обеспечения жильем и общественным питанием (гостиничный и ресторанный бизнес). Следовательно, обозначение «КАВКАЗ» вызывает представление о месте происхождения товара (услуги) или месте нахождения его изготовителя (лица, оказывающего услугу).

Таким образом, следует констатировать, что заявленное обозначение «КАВКАЗ» относится к категории обозначений, характеризующих товары (услуги), т.е. является описательным, а, следовательно, в соответствии с требованиями пункта

1 (3) статьи 1483 Кодекса относится к неохраняемым обозначениям для заявленных товаров и услуг.

Целесообразно при этом обратить внимание, что обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями определенного вида продукции в гражданском обороте.

В части приведенных заявителем сведений о наличии зарегистрированных товарных знаков (свидетельства №301054, №352207, №147091, №147092, №352947, №367474, №382804, №460801, №611067, №370335, №323999, №344551, №303728, №245154, №292881, №266713, №298423, №124878), включающих в качестве охраняемого элемента обозначение «КАВКАЗ», необходимо отметить, что по каждому делу решение принимается с учетом конкретных обстоятельств, в том числе с учетом наличия различительной способности товарного знака, либо его фантазийного восприятия в отношении определенного перечня товаров и услуг. Так, например, исходя из Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений под редакцией О.Л. Алексеевой - М.: Федеральный институт промышленной собственности Российского агентства по патентам и товарным знакам 2001 (далее – Методические рекомендации), географические названия для одной группы товаров могут быть восприняты как фантазийные, а для другой – как указывающие на место производства или сбыта товара и место нахождения изготовителя. При этом согласно Методическим рекомендациям в случае, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что заявленное обозначение воспринималось потребителем до даты подачи заявки как обозначение товара производителя, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана. В данном случае документов о наличии у заявленного обозначения различительной способности заявителем не представлено.

Также необходимо отметить, что основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ послужило наличие

сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №147091 [1], №147092 [2], №301054 [3], №352207 [4], №352947 [5], принадлежащих иным лицам.

**Портвейн
«Кавказ»**

Противопоставленные товарные знаки « **розовый** » [1] (свидетельство

**Портвейн
«Кавказ»**


№147091 с приоритетом от 14.08.1995), « **белый** » [2] (свидетельство №147092 с приоритетом от 14.08.1995), « **КАВКАЗ** » [3] (свидетельство №301054 с приоритетом от 05.05.2005), « **КАVКАZ** » [4] (свидетельство №352207 с приоритетом от 03.11.2006) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам [1], [2] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина» и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров». Товарные знаки [3], [4] зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые».



Противопоставленный товарный знак « » [5] по свидетельству №352947 с приоритетом от 09.10.2006 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «КАВКАЗ», «Автосервис», выполненные буквами русского алфавита шрифтом близким к стандартному, и изобразительные элементы в виде абстрактной геометрической композиции и стилизованного изображения гаечного ключа. Словесный элемент «Автосервис» указан в качестве неохраняемого. Товарный знак зарегистрирован в частности, для услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управление бизнесом; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение

товара (для третьих лиц); распространение образцов; распространение рекламных материалов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Следует констатировать, что заявителем не оспаривается сходство до степени смешения заявленного обозначения «**КАВКАЗ**» и противопоставленных товарных

Портвейн «Кавказ» знаков « **розовый** » [1], **Портвейн «Кавказ»** « **белый** » [2], « **КАВКАЗ** » [4], «  » [5], основанное на наличии в их составе фонетически и семантически тождественных индивидуализирующих элементов «КАВКАЗ» / «KAVKAZ». Кроме того, в возражении не оспаривается тождественность заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «**КАВКАЗ**» [3].

Что касается анализа однородности товаров и услуг, то необходимо указать следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается, в частности, для товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива», в то время как правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] – [4] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, относящимся к алкогольным напиткам.

Согласно подпункту «г» пункта 3 статьи 1 Закона №218-ФЗ от 18.07.2011 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как

спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.

Указанное свидетельствует о том, что, пиво подпадает под понятие алкогольной продукции.

Пиво и алкогольные напитки имеют одинаковые условия сбыта (оптом и в розницу), а также общее место продажи. Также совпадает круг потребителей пива (в том числе безалкогольного) и других алкогольных напитков. Во многом сходно и их назначение.

Производство напитков, как алкогольных, так и безалкогольных, связано с такими услугами 40 класса МКТУ как «выжимание сока из плодов; консервирование пищевых продуктов и напитков; обработка воды». Указанные услуги заявленного обозначения являются сопутствующими товарам 32 и 33 класса МКТУ. В силу вывода об однородности товаров 32, 33 класса заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4], а также ввиду высокой степени сходства этих сравниваемых обозначений, однородными товарам 33 класса МКТУ следует признать также услуги 40 класса МКТУ заявленного обозначения, связанные с производством напитков.

В перечне заявленного обозначения приведены также такие услуги 35 класса МКТУ как «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги магазинов по розничной продаже напитков», которые относятся к услугам торговли. Назначением данных услуг является продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок (интернет-магазин). Указанные услуги соотносятся как вид/род с услугами 42 класса МКТУ «реализация товаров», приведенных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1], [2], а также с услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для

третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», которые связаны с торговлей.

В свою очередь заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [5] включают идентичные позиции – «продвижение товаров для третьих лиц; демонстрация товаров».

Кроме того, необходимо отметить, что такой вид услуг 35 класса МКТУ как «продвижение товаров [для третьих лиц]» предполагает не только непосредственную продажу товаров, но и услуги по их рекламе. Услугами по рекламе товаров являются также приведенные в перечне услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения услуги «реклама; демонстрация товаров». Указанные услуги соотносятся как вид/род с услугами в области рекламного дела, приведенными в перечне 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5]: «продвижение товаров [для третьих лиц]; демонстрация товаров; организация выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях; распространение рекламных объявлений».

При этом следует учитывать, что в противопоставленных товарных знаках [1], [2], [5] спорные услуги указаны без конкретизации области применения, что подразумевает их использование не только в сферах, связанных с алкогольными напитками и автосервисом, но и иных сферах деятельности.

Все вышеизложенное обуславливает вывод об однородности товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ заявленного обозначения с товарами и услугами 33, 35, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1] – [5].

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива», всех услуг 35, 40 классов МКТУ. Следовательно, у коллегии

отсутствуют основания для вывода о неправомерности экспертных выводов, приведенных в решении Роспатента от 14.04.2017.

С учетом приведенного выше вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 14.04.2017.