

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.10.2009 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007721696/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007721696/50 с приоритетом от 17.07.2007 было заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эдэм», Республика Дагестан, г. Дербент, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В дальнейшем в материалы заявки №2007721696/50 были внесены изменения, касающиеся наименования и адреса заявителя. Заявителем стало: ООО «ДЕРБЕНТСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ», Республика Дагестан, г. Дербент (далее - заявитель).

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «Золото Дагестана», выполненное с заглавными буквами «З» и «Д» стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.05.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «Золото Дагестана» сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (далее - НМПТ) «Дагестан», право пользования которым принадлежит ОАО «Дербентский коньячный комбинат», 368600, Республика Дагестана, г.Дербент, пер.Красноармейский, 56 (свидетельство №106/1, дата регистрации 14.03.2008, дата публикации 12.04.2008), в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.10.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- на дату подачи заявки №2007721696/50 на регистрацию заявленного обозначения «Золото Дагестана» обозначение «Дагестан» не было зарегистрировано в качестве НМПТ, в связи с чем данное противопоставление является неправомерным;

- наличие в заявленном обозначении элемента, производного от слова «Дагестан», может подтвердить сходство сравниваемых обозначений, но не их смешение. В отличие от противопоставленного НМПТ «Дагестан» заявленное обозначение является устойчивым словосочетанием, что делает сравниваемые обозначения несходными до степени смешения в целом;

- в силу несходства сопоставляемых обозначений отсутствуют предпосылки введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и смешения потребителем товаров;

- НМПТ «Дагестан» идентифицирует товар особых свойств (бренди), имеющих особую выдержку и крепость;

- в Республике Дагестан производится большое количество коньяков (бренди), наименование которых включает слово «Дагестан» или производное от него, например: «Приморский Дагестан», «Долина Дагестана», «старый Дагестан», «Белые журавли Дагестана» и т.д., однако все эти напитки не соответствуют особым свойствам бренди, маркированных НМПТ «Дагестан»;

- существует практика регистрации в качестве товарных знаков словосочетаний, в состав которых входят обозначения, зарегистрированные в качестве НМПТ. Например,

«Русский форум», «Русский Босс», «Русский стандарт», «Русская голубка» и т.д. Обращает на себя внимание тот факт, что регистрация подобного рода товарных знаков произведена на имя лиц, не имеющих исключительное право пользования НМПТ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007721696/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложены копии следующих материалов:

- распечатка словарных статей с сайта www.slovari.yandex.ru (1);
- распечатки свидетельств на товарные знаки и свидетельств на право пользования НМПТ (2);
- сведения из сети Интернет (3).

Заявителем в процессе рассмотрения возражения от 05.10.2009 были предоставлены следующие сведения. На имя заявителя предоставлено право пользования НМПТ «Дагестан» (свидетельство №106/2), что устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Право НМПТ «Дагестан» предоставлено в отношении товаров «алкогольные напитки из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди». В этой связи, заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007721696/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.07.2007) поступления заявки №2007721696/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона и пункта 2.9 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

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.

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) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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.

Скорректированные заявителем товары 33 класса МКТУ и товары 33 класса МКТУ, указанные в противопоставленном свидетельстве на право пользования НМПТ, являются однородными, т.к. объединены одним родовым понятием «алкогольные

напитки». Заявителем в возражении однородность сравниваемых товаров 33 класса МКТУ не оспаривается.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007721696/50 обозначение является словесным, состоящим из словосочетания «Золото Дагестана», выполненного в одну строку стандартным шрифтом буквами русского алфавита с использованием заглавных букв «З» и «Д» в словах.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «Золото Дагестана» и противопоставленного НМПП «Дагестан» показал следующее. Заявленное обозначение включает в свой состав элемент «Дагестана», представляющий собой производное от слова «Дагестан» (родительный падеж), что обуславливает сходство сравниваемых обозначений по семантическому и фонетическому критериям сходства. Дагестан – субъект Российской Федерации, расположен на юге Европейской части России, в восточной части Северного Кавказа («Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах», том 14, М., «ТЕРРА», 2006г., с.228).

Учитывая изложенное заявленное словесное обозначение «Золото Дагестана» по заявке №2007721696/50 и противопоставленное НМПП являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя заявителя выдано свидетельство №106/2 на право пользования НМПП «Дагестан» в отношении товаров «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди».

Учитывая тот факт, что на имя заявителя предоставлено право пользования НМПП (свидетельство №106/2), заявленное обозначение по заявке №2007721696/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Принимая во внимание положения, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны словесного элемента «Дагестана».

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение по заявке №2007721696/50 соответствует требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.10.2009, отменить решение Роспатента от 14.05.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007721696/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526) Дагестана.

(511) 33 – алкогольные напитки (за исключением пива).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.