

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 04.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Раздолье», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016749269, при этом установлено следующее.



Обозначение

по заявке №2016749269, поданной 26.12.2016,

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ДУША КАВКАЗА», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения гор.

Роспатентом 31.05.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016749269 в отношении всех заявленных товаров.

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

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками: **КАВКАЗ** по свидетельству №353207 с приоритетом от 03.11.2006 – (1), **КАВКАЗ** по свидетельству №301054 с

**Портвейн  
«Кавказ»**

приоритетом от 5.05.2005 – (2), **белый** по свидетельству №147092 с

**Портвейн  
«Кавказ»**

приоритетом от 14.08.1995 – (3), **розовый** по свидетельству №147091 с

приоритетом от 14.08.1995 – (4), зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству №600891 с приоритетом от 15.06.2005 – (5), зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;



- с обозначением по заявке №2016738076 с приоритетом от 13.10.2016 – (6), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В Роспатент 04.07.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставление по заявке №2016738076 (6) может быть снято, так как по ней принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и по состоянию на 08.04.2018 данное решение Роспатента не оспорено;

- что касается противопоставленных знаков (1-5), то заявленное обозначение и данные товарные знаки не являются сходными по всем признакам сходства, так как:

- с точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения состоят из разного количества слов, слогов, частично отсутствует близость состава гласных и согласных, имеют разную фонетическую длину и, следовательно, не сходны фонетически;

- визуально сравниваемые обозначения не сходны в силу различного общего зрительного впечатления;

- словесные элементы заявленного обозначения несут фантазийный характер и могут означать как что-то поистине восхитительное, глубокое, отражающее самую суть. В то же время противопоставленные знаки, включающие словесный элемент «КАВКАЗ», который имеет конкретное значение, будут ассоциироваться с определенным географическим регионом;

- кроме того, заявитель приводит практику регистрации товарных знаков в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, содержащих сочетание двух слов, одним из которых является слово «КАВКАЗ», «КАВКАЗСКАЯ» (-ОЕ, -ИЙ), что показывает возможность таких регистраций и отсутствие сходства со словом «КАВКАЗ».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016749269 в отношении всего заявленного перечня товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.12.2016) поступления заявки №2016749269 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

1) 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 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 42–43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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).



Заявленное обозначение  по заявке №2016749269 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 испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарные знаки: **КАВКАЗ** по свидетельству №353207 с приоритетом от 03.11.2006 – (1), **КАВКАЗ** по свидетельству №301054 с приоритетом от

**Портвейн  
«Кавказ»**

5.05.2005 – (2), **белый** по свидетельству №147092 с приоритетом от 14.08.1995

**Портвейн  
«Кавказ»**

– (3), **розовый** по свидетельству №147091 с приоритетом от 14.08.1995 – (4), представляющие собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам (1-4) предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ;



- товарный знак по свидетельству №600891 с приоритетом от 15.06.2005 – (5), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ВОДЫ КАВКАЗА», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения гор. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ;



- обозначение по заявке №2016738076 с приоритетом от 13.10.2016 – (6), представляющее собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ВОДА КАВКАЗА», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения гор.

Поскольку по заявке №2016738076 (6) принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, то анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении противопоставленных знаков (1-5).

Сравнительный анализ показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов (2 – 1 – 3), соответственно разное количество слогов, букв, гласных, согласных, а также сравниваемые словесные элементы начинаются с принципиально разных по звучанию слов, что обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Фонетические различия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (5) обусловлены тем, что сравниваемые словесные элементы, несмотря

на то, что включают одинаковый словесный элемент, начинаются с принципиально разных по звучанию слов (ДУША - ВОДЫ).

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее.

Смысловое значение противопоставленных знаков (1-5) определяется исключительно лексическим значением слова «КАВКАЗ /КАВКАЗА» (Кавказ - географический регион, преимущественно горная страна в Евразии, см. <https://ru.wikipedia.org>).

В свою очередь в заявленном обозначение 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.

Сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку содержат разное количество словесных элементов (заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4)), словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов (заявленное обозначение и противопоставленный знак (1)), в разном цветовом сочетании (заявленное обозначение и противопоставленный знак (5)).

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-5) не являются сходными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 32 33 классов МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных знаков (1-5), относятся к одной категории товаров «алкогольные напитки» или «безалкогольные напитки», имеют одно назначение, один рынок сбыта и один круг потребителей, в связи с чем признаются однородными. В возражении заявитель не оспаривает однородность товаров.

Однако установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-5) приводит к отсутствию возможности смешения потребителями товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Кроме того, коллегией также принято во внимание наличие ранее зарегистрированных товарных знаков на имя иных лиц в отношении товаров 32, 33

классов МКТУ: **Поляна Кавказа** по свидетельству №637201 с приоритетом

от 17.11.2016; **Травы Кавказа** по свидетельству 614688 с приоритетом от 08.04.2016;



по свидетельству №612602 с приоритетом 08.07.2015;

**ЛЕГЕНДА КАВКАЗА**

**ПРЕДГОРЬЯ  
КАВКАЗА**

по свидетельству №6082449 с приоритетом от 02.10.2015; по свидетельству с приоритетом от 18.02.2014 и др.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.07.2018, отменить решение Роспатента от 31.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016749269.**