

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, 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 29.12.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДАГВИНО-М», г. Звенигород и Обществом с ограниченной ответственностью «КИЗЛЯР ЛТД», г. Кизляр, (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» по свидетельству №386981, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» по заявке №2007730648/50 с приоритетом от 05.10.2007 зарегистрирован 18.08.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №386981 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ГИЛЯДОВ», г. Кизляр (далее – правообладатель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 386981 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и

дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Кизляр», включенный в оспариваемое обозначение, представляет собой географическое наименование, вследствие чего, указывает на место нахождения производителя зарегистрированных товаров;
- словесный элемент «Звезды», входящий в оспариваемое обозначение, носит описательный характер для части зарегистрированных товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки; напитки, полученные перегонкой; бренди; спиртовые напитки; экстракты спиртовые; экстракты спиртовые фруктовые; эссенции спиртовые», указывая на их качество и свойство;
- так как оспариваемое обозначение состоит из двух неохраноспособных слов оно является в целом неохраноспособным;
- в 1959 году на Кизлярском коньячном заводе была создана рецептура коньяка марки «Кизляр» из коньячных спиртов, выдержанных не менее десяти лет, коньяк «Кизляр» единственный в бывшем СССР имеет высшую награду среди марочных коньяков группы КС – «Гран-при», полученную в 1969 году, кроме того на международных выставках он был удостоен еще двух высших наград «Гран-при», одиннадцати золотых, семи серебряных и трех бронзовых медалей, из сказанного следует, что словесный элемент «Кизляр» вошел в употребление как наименование определенного вида товара – «бренди»;
- оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «звезды», который представляет собой термин, указывающий на срок выдержки коньяка (бренди), а словесный элемент «Кизляр» ассоциируется с марочным

коньяком десятилетней выдержки, таким образом в целом обозначение «Звезды Кизляра» - означает возраст коньяка, рецептура которого была разработана в 1959, то есть «Выдержка Кизляра».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатки статей с использованием материалов книги Ю. Иванова «Крепкоалкогольные напитки» [1];
- страницы ГОСТ Р 51618-2000 [2].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 386981 недействительной полностью.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.04.2010, правообладателем был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» не несет в себе ни указания на качество и свойства товара, ни указания на коньяк 10-летней выдержки другого производителя, а представляет собой оригинальное цельное словосочетание, имеющее семантику, определяемую составляющими его словами;
- словосочетание «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» состоит из двух слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически;
- словесный элемент «ЗВЕЗДА» не является термином, поскольку характеризуется многогранностью словарных значений и само по себе, вне словосочетания, вне контекста, является просто значимым словом русского языка;
- товарный знак «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» не несет никакой информации о товаре и производителе, которая не соответствовала бы действительности. Образность словосочетания «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА», основанная на совмещении различных словарных значений слов «Звезды» и «Кизляра», не позволяет рассматривать его как прямую

характеристику товара, которая не соответствует действительности.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» по свидетельству №386981 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова [3];
- Большой синонимический словарь русского языка, А.Ю. Кожевников [4];
- БЭС [5];
- Словарь русского языка, Москва, «Русский язык» 1985 [6];
- распечатки из сети Интернет [7];
- сертификат соответствия [8];
- диплом лауреат международного конкурса «лучший продукт 2010» [9];
- распечатки свидетельств №№290974, 375435, 393704, 253236, 359132.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (05.10.2007) заявки №2007730648/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №212 от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом России 08.12.1995 № 989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида и характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1.3 Правил не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида. Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словосочетание «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что обозначение «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» представляет собой словосочетание – соединение двух знаменательных слов, связанных по смыслу и грамматически, одно из которых является главным, стержневым, а другое зависимым, определяющим (см. Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь и др. «Современный русский язык», изд.

«Высшая школа», Москва, 1964, стр. 286). Правовая охрана предоставлена именно словосочетанию в целом, а не каждому слову по отдельности.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 1 статьи 6 Закона, поскольку «Кизляр» – это название города, а «звезды» - это характеристика товара, указывающего на возраст коньяка, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В рассматриваемом товарном знаке использован словесный элемент «КИЗЛЯРА» в родительном падеже, который происходит от названия города Кизляр (КИЗЛЯР - город в Дагестане, на р. Терек, в 141 км к СЗ от Махачкалы 48 тыс. жителей (2003), см. Интернет, Географические названия). Правообладателем оспариваемого товарного знака является ООО «Торговый Дом «ГИЛЯДОВ», г. Кизляр, следовательно, использование правообладателем обозначения «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» географически детерминировано, а в оспариваемом словосочетании имеет непосредственное отношение к слову «звезды», поясняя его.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что словесный элемент «ЗВЕЗДЫ» является существительным во множественном числе, образованном от слова «ЗВЕЗДА», которое имеет множество значений:

- небесное тело (раскаленный газовый шар), ночью видимое как светящаяся точка;
- о деятеле искусства, науки, о спортсмене: знаменитость;
- фигура, а также предмет с треугольными выступами по окружности;
- офицерский знак различия в виде пятиконечной звезды на погонах, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с. 231.

Кроме того, приведенный лицом, подавшим возражение, ГОСТ Р51618-2000 регламентирует использование при маркировке коньяка обозначения «звездочки», количество которых должно соответствовать возрасту коньяка, то есть относится к таким обозначениям, как «одна звездочка», «три звездочки»,

«пять звездочек»), в то время как оспариваемый товарный знак не содержит указания на какое-либо количество «звездочек».

Таким образом, исходя из семантики слова «ЗВЕЗДЫ» оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о том, что оно не является описательным в отношении товаров 33 класса МКТУ или указывающим на свойства товаров.

С учетом изложенного использование слов «ЗВЕЗДЫ» и «КИЗЛЯРА» в словосочетании «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» создает определенный образ, подобный «Звезды Санкт-Петербурга», «Южные звезды», «Звезды Тольятти», «Невские звезды», «Столичные звезды» и т.п. и не в какой мере не указывает на какие-либо свойства товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 6 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, высказывает мнение, что «Кизляр» - это наименование коньяка, выпускаемого Кизлярским коньячным заводом, и что потребители воспринимают Кизляр не как город, а как коньяк Кизлярского коньячного завода. Данное утверждение не соответствует действительности, поскольку у лица, подавшего возражение (Кизлярский коньячный завод) нет исключительного права на наименование «КИЗЛЯР» в качестве товарного знака, а в товарном знаке по свидетельству №359132 словесный элемент «Кизляр» исключен из правовой охраны.

Утверждение лица, подавшего возражение о введении потребителей в заблуждение относительно производителя, не подтверждено материалами возражения.

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что обозначение «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» не несет никакой информации о товаре или производителе, которая не соответствовала бы действительности.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по

свидетельству №386981 произведена в нарушение положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №386981.**