

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 30.12.2014, поданное Государственным унитарным предприятием «Кизлярский коньячный завод», г.Кизляр (впоследствии наименование заявителя было изменено на «Федеральное государственное унитарное предприятие «Кизлярский коньячный завод») (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012745771, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012745771 с приоритетом от 26.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки, представляющей собой вертикально ориентированный прямоугольник, с округлой выпуклостью по центру верхней стороны. В верхней части этикетки размещен портрет полководца Багратиона, в обрамлении венка из дубовых веточек. Слово «Багратион» выполнено буквами русского алфавита и размещено в верхней части этикетки в разрыве между веточками, а ниже портрета расположено словесное обозначение «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД», выполненное буквами русского алфавита и являющееся частью фирменного наименования заявителя. Центральную часть этикетки занимает

прямоугольник с округлой выпуклостью по центру верхней стороны. Вдоль верхней и нижней сторон прямоугольника выполнены широкие коричневые линии. В поле прямоугольника расположен узор с мотивами виноградной лозы, а в центре полукругом – изображение пяти звездочек и надпись «пять звездочек», выполненная стандартным шрифтом в две строки. В нижней части этикетки размещены мелкошрифтовые элементы: «40% Vol», «e 50 cl». Фон этикетки – желтый. Контур этикетки оформлен широкой и тонкой коричневыми линиями.

Роспатентом 06.10.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012745771 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается следующими доводами экспертизы.

Входящие в состав заявленного комбинированного обозначения элементы «40% Vol», «e 50 cl» не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Словесные элементы «Кизлярский коньячный завод» заявленного обозначения подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на место нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) и на видовое наименование предприятия.

Включенный в состав комбинированного обозначения словесный элемент «коньячный», являющийся прилагательным от слова «коньяк» («Коньяк» - наименование напитка, производимого на территории одноименной французской территории: «Cognac» - город на западе Франции, известный центр виноделия, смотри Географический энциклопедический словарь, Москва, Советская энциклопедия, 2000г., стр.569) способен вести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров (услуг) и их свойств (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Заявленное обозначение содержит в себе изображение пяти звездочек, а также словесные элементы «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК», которые используются при маркировке товаров «бренди» с выдержкой не менее 5 лет (смотри Экспертиза напитков, Новосибирск, Издательство Новосибирского университета, 2000, стр.45). В этой связи для заявленных товаров 33 класса МКТУ «бренди» и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ указанные элементы не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. А в отношении остальных заявленных товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными



товарными знаками «», «» по свидетельствам №№410345, 415681 с приоритетом от 10.12.2009, зарегистрированными на имя иного лица, в отношении услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными услугам 35 класса МКТУ (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение путем исключения из него словосочетания «Кизлярский коньячный завод»;
- заявитель ограничивает изначально заявленный перечень товаров и услуг только товарами 33 класса МКТУ «бренди», поэтому основания по пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты;
- с учетом изложенного, заявитель полагает, что какие - либо препятствия для предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке № 2012745771 отсутствуют;

- заявитель сообщает, что на его имя зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом «БАГРАТИОН» по свидетельству №512762 в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди»;

- заявитель согласен с тем, что словесные элементы «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК» и соответствующие им изобразительные элементы в виде пяти пятиконечных звездочек носят в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди» описательный характер и могут быть включены в заявленное обозначение только в качестве неохраняемых;

- заявленному комбинированному обозначению присуще определенное композиционное решение, которое используется заявителем в течение продолжительного периода времени, в силу чего оно приобрело известность и может ассоциироваться у потребителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди» только с заявителем как изготовителем данного товара;

- бренди под названием «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК» производится заявителем с 1947 года, что подтверждается представленными к возражению документами.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ «бренди».

К возражению приложены следующие материалы:

- заявление о внесении изменений (1);
- сведения о продукции под обозначением «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК» (2).

Учитывая поступившую от заявителя просьбу о внесении изменений в заявленное обозначение, заседание коллегии было перенесено.

В материалы заявки №2012745771 были внесены соответствующие изменения, а именно, из заявленного комбинированного обозначения были убраны словесные элементы «Кизлярский коньячный завод» (смотри ф.№401 от 22.09.2015).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.12.2012) поступления заявки №2012745771 на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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 их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к вышеуказанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания 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 производства или сбыта.

Элементы, указанные в пункте 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

В соответствии с пунктом 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака рассматривается комбинированное обозначение



, представляющей собой вертикально ориентированную этикетку, с округлой выпуклостью по центру верхней стороны. В верхней части этикетки размещен портрет полководца Багратиона, в обрамлении венка из дубовых веточек. В разрыве между веточками расположен словесный элемент «БАГРАТИОН», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Центральную часть этикетки занимает прямоугольник с округлой выпуклостью по центру верхней стороны. Вдоль верхней и нижней сторон прямоугольника выполнены широкие коричневые линии. В поле прямоугольника расположен узор с мотивами виноградной лозы, а в центре полукругом – изображение пяти звездочек и надпись «пять звездочек», выполненная стандартным шрифтом в две строки. В нижней части этикетки размещены мелкошрифтовые элементы: «40% Vol», «e 50 cl». Фон этикетки – желтый. Контур этикетки оформлен широкой и тонкой коричневыми линиями. Правовая охрана товарному знаку в соответствии с просьбой заявителя испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что ввиду исключения из него словесных элементов «Кизлярский коньячный завод» препятствия для регистрации рассматриваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса устранены.

Коллегией также принят во внимание тот факт, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди». В этой связи, входящие в состав рассматриваемого знака словесные элементы «ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК», а также изображение пяти звездочек (используемое в качестве маркировки бренди с выдержкой не менее пяти лет), являются неохраноспособными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.



Включенные в состав этикетки элементы «40% Vol», «e 50 cl» не обладают различительной способностью, поскольку указывают на крепость алкогольного

напитка и его литраж. В этой связи, данные элементы могут быть включены в качестве неохраняемых элементов обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№410345, 415681



представляют собой комбинированные обозначения  , выполненные в виде этикеток, содержащие изображение портрета полководца Багратиона и надпись «БАГРАТИОН», выполненную заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными, поскольку содержат тождественный словесный элемент «Багратион» (Багратион - русский военачальник, генерал от инфантерии (1809); шеф лейб-гвардии Егерского полка, главнокомандующий 2-й Западной армией в начале Отечественной войны 1812 года).

Вместе с тем, коллегия установила, что противопоставленные товарные знаки не могут являться препятствием для регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака, поскольку правовая охрана данных знаков действует в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и услуг 35 классов МКТУ, которые являются неоднородными товарам 33 класса МКТУ «бренди», так как сравниваемые товары относятся к разным видам товаров (безалкогольные и алкогольные напитки), имеют разный круг потребителей и условия реализации. Что касается неоднородности товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, то она обусловлена различной природой товаров и услуг, кроме того, данные товары и услуги не являются взаимодополняющими.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2014, отменить решение Роспатента от 06.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012745771.