


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 29.01.2015, 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 № 2012715939, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012715939 с приоритетом от 04.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение  в виде этикетки. Форма этикетки трапециевидная, обращенная широким основанием вверх, по центру верхней стороны выполнен округлый выступ. Фон этикетки – черный. Границы этикетки очерчены послойно серыми и светло-серой полосами. Верхняя часть этикетки занимает круг светло-серого цвета в венке из дубовых листьев. Ниже в две строки курсивом темно-серого цвета выполнены следующие элементы: «Since 1885», с виньетками по краям в виде набора тонких волнистых линий, и слово «Бренди». В центре этикетки размещено крупношрифтовое слово «КИЗЛЯРСКИЙ», выполненное белым цветом с частичной светло-серой подводкой, создающей

эффект объемности. В нижней части этикетки, отделенной от основной части светло-серым узором с растительным мотивом, напоминающим цепочку, и широкой горизонтальной полосой, в центре размещен мелко-шрифтовой элемент серого цвета – «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД».

В соответствии с просьбой заявителя в материалы заявки №2012715939 были внесены соответствующие изменения, а именно, из заявленного комбинированного обозначения были исключены все элементы, кроме слова «КИЗЛЯРСКИЙ» (смотри ф.№401 от 23.01.2014). Таким образом, заявленное комбинированное обозначение по заявке №2012715939, после внесения изменений, выглядит следующим образом:



Роспатентом 01.04.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012715939 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается следующими доводами экспертизы.

Словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» представляет собой прилагательное, образованное от географического названия «Кизляр» - город в России, административный центр Кизлярского района Республики Дагестан. (Смотри «Словарь прилагательных от географических названий», Е.А.Левашов, М., Изд. «Русский язык», 1986, стр.221; «Большой Российский энциклопедический словарь», А.М.Прохоров, М., Изд. «БРЭ», 2001, т.1, стр.673) указывает на место нахождения лица, производящего товары, вследствие чего не обладает различительной способностью.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией словесных товарных знаков/знаков обслуживания «КИЗЛЯРКА», KIZLYARKA» по свидетельствам №№193596 (1), 406471 (2), зарегистрированных

на имя иного лица, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «СТАРЫЙ КИЗЛЯР» по свидетельству №253236 (3), зарегистрированным на имя иного лица, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «Седой Кизляр» по свидетельству №393704 (4), зарегистрированным на имя иного лица, в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ «пиво, составы для изготовления ликеров, сусла, сусло виноградное, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.01.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает изначально заявленный перечень товарами 33 класса МКТУ;

- сопоставляемые товарные знаки различаются визуально, поскольку в отличие от противопоставленных словесных знаков, заявленное комбинированное обозначение является комбинированным, представляющим собой этикетку, имеющую оригинальное графическое решение;

- противопоставленные товарные знаки (1-4) содержат либо одно, либо два слова, которые выполнены стандартным шрифтом и их звучание отличается от звучания словесных элементов в заявленном обозначении по характеру и продолжительности, в силу чего сравниваемые знаки несходны по звуковому критерию;

- при наличии противопоставленных товарных знаков ранее были зарегистрированы в отношении однородных товаров товарные знаки «КИЗЛЯРСКИЙ» по свидетельству №428776, «KIZLYARSKY» по свидетельству №428777;

- все словесные элементы заявленного обозначения носят описательный характер, в том числе слово «КИЗЛЯРСКИЙ», которое указывает на вид напитка и место его изготовления и изготовителя, в то время как противопоставленные знаки имеют фантазийный характер и создают образ старинного города с глубокими традициями;

- заявитель отмечает, что существуют ранее зарегистрированные на имя иных лиц в отношении однородных товаров товарные знаки, содержащие слово «КИЗЛЯР», например: «ВЕРШИНА КИЗЛЯРА» по свидетельству №408602, «ТРАДИЦИИ КИЗЛЯРА» по свидетельству №408627, «Золото Кизляра» по свидетельству №449755, которые не были признаны экспертизой сходными до степени смешения с заявленным обозначением;

- с учетом отмеченных различий, заявленное обозначение не может быть признано сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в целом;

- слово «КИЗЛЯРСКИЙ» является производным от слова «КИЗЛЯР», зарегистрированного в качестве наименования места происхождения товаров (далее - НМПТ) за № 137, при этом заявитель является обладателем свидетельства № 137/1 на право пользования упомянутым НМПТ, и, следовательно, имеет право включать слово «КИЗЛЯРСКИЙ» в товарные знаки в качестве неохраняемого элемента;

- бренди, маркированный заявленным обозначением, и выпускаемый заявителем с 2008 года, хорошо известен потребителю в силу его распространения практически по всей территории Российской Федерации (смотри приложенные к возражению документы).

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

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС по НМПТ №137 (5);

- сведения о реализации бренди «Кизлярский» за период с 2008 г. по 2013 г.

(6).

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

С учетом даты (04.05.2012) поступления заявки №2012715939 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 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



, представляющее собой трапециевидную этикетку черного цвета, обращенную широким основанием вверх, по центру верхней стороны этикетки выполнен округлый выступ. Границы этикетки очерчены послойно серыми и светло-серой полосами. Верхняя часть этикетки занимает круг светло-серого цвета в

венке из дубовых листьев, под которыми расположены виньетки в виде набора тонких волнистых линий. В центральной части этикетки размещен словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ», выполненный заглавными буквами русского алфавита в белом цвете с частичной светло-серой подводкой, создающей эффект объемности. В нижней части этикетки расположен светло-серый узор с растительным мотивом, напоминающим цепочку, и широкой горизонтальной полосой. Товарный знак исполнен в черном, сером, светло-сером, белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку в соответствии с просьбой заявителя испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» представляет собой прилагательное, образованное от географического названия – города Кизляр – административного центра в Республике Дагестан, которое указывает на место производства товаров и нахождение изготовителя этих товаров.

При этом географическое название «КИЗЛЯР» является НМПТ, зарегистрированным за №137/1, исключительное право на которое принадлежит заявителю. В этой связи словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ» может быть включен в качестве неохраняемого в состав заявленного комбинированного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715939 основано на его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения словесных товарных знаков «КИЗЛЯРКА», «KIZLYRKA» (1-2), СТАРЫЙ КИЗЛЯР (3), Седой Кизляр (4), имеющих более ранний приоритет и принадлежащих иным лицам в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Испрашиваемый перечень товаров 33 класса МКТУ «бренди» заявленного обозначения является однородным товарам 32 класса МКТУ «пиво» и товарам 33 класса МКТУ, указанным в противопоставленных регистрациях (1-4), они относятся к одному родовому понятию «алкогольные напитки». Следует отметить, что однородность товаров не оспаривается заявителем в возражении.

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных словесных знаков (1-4) показал следующее.

В заявленном обозначении словесный элемент «КИЗЛЯРСКИЙ», как указано выше, является неохраняемым, так как указывает на место производства товара. Неохраняемый элемент не входит в объем правовой охраны товарного знака, в связи с чем не может являться определяющим при восприятии знака и при установлении сходства до степени смешения при проведении сравнительного анализа.

Противопоставленные товарные знаки «КИЗЛЯРКА/KIZLYRKA» представляют собой вымышленные слова, не имеющие смыслового значения.

В противопоставленных знаках «СТАРЫЙ КИЗЛЯР/Седой Кизляр» слово «Кизляр» не является описательным, указывающим на место производства товаров, а входит в состав словосочетаний, порождающих в сознании потребителя образы, связанные со стариной или древностью.

Кроме того, в заявленном обозначении присутствует значительная изобразительная часть, которая способствует формированию определенного зрительного образа при восприятии заявленного обозначения.

В связи с этим, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-4) следует признать несходными в целом.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, заявленное комбинированное обозначение по заявке №2012715939 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием слова «КИЗЛЯРСКИЙ» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2015, отменить решение Роспатента от 01.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012715939.