

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила), рассмотрела поступившее 02.10.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Усовские винно-коньячные подвалы", г. Красногорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019757818, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2019757818 с приоритетом от 14.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве

товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019757818. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт", Москва, товарными знаками:

- с товарным знаком «**КАВКАЗ**» (по свидетельству №301054 с приоритетом от 05.05.2005) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**КАВКАЗ**» (по свидетельству №352207 с приоритетом от 03.11.2006) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [2];

**Портвейн
«Кавказ»**

- с товарным знаком «**белый**» (по свидетельству №147092 с приоритетом от 14.08.1995) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [3];

**Портвейн
«Кавказ»**

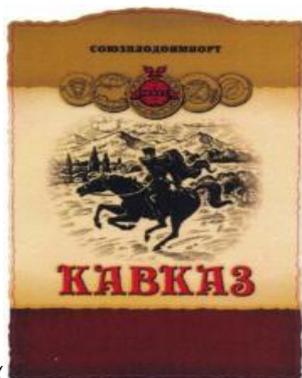
- с товарным знаком «**розовый**» (по свидетельству № 147091 с приоритетом от 14.08.1995) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «**БОЛЬШОЙ КАВКАЗ**» (по свидетельству №357012 с приоритетом от 03.11.2006) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком «**СЕДОЙ КАВКАЗ**» (по свидетельству №352209 с приоритетом от 03.11.2006) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [6];

- с товарным знаком «**НАШ КАВКАЗ**» (по свидетельству №377260 с приоритетом 14.03.2008) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [7];

- с товарным знаком «**GREAT KAVKAZ**» (по свидетельству №352216 с приоритетом от 22.12.2006) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [8];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №721711 с приоритетом от 09.10.2018) в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [9].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-9] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019757818, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [КАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-9] имеют следующие звучания [КАВКАЗ], [ПОРТВЕЙН КАВКАЗ БЕЛЫЙ], [ПОРТВЕЙН КАВКАЗ РОЗОВЫЙ],

[БОЛЬШОЙ КАВКАЗ], [СЕДОЙ КАВКАЗ], [НАШ КАВКАЗ], [ГРЭЙТ КАВКАЗ] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-9] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- с точки зрения семантического признака, совершенно очевидно, что в словах «КАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ» именно существительное (слово «КРЕПОСТЬ») является тем элементом обозначения, на который падает логическое ударение и который имеет при этом самостоятельное и охраняемое значение, именно слово «КРЕПОСТЬ» определяет смысл заявленного обозначения в целом, указывая на «укрепленное место с долговременными оборонительными сооружениями; в старое время на окраинах России: вообще укрепленный населенный пункт», прилагательное «КАВКАЗСКАЯ» уточняет какое-то свойство такого укрепленного места, указывая либо на вид последнего, либо на какое-то место расположения объекта (на Кавказе).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия сообщает следующее.

С учетом даты (14.11.2019) поступления заявки №2019757818 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 «  » является комбинированным, состоящим из этикетки в виде зубчатой стены древней крепости, в которую вписаны графическое изображение башни и словесные элементы «КАВКАЗСКАЯ», «КРЕПОСТЬ», выполненные оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита и оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита соответственно.

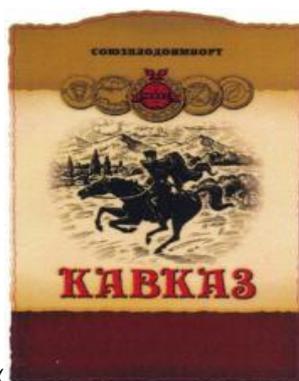
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 классов МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-9].

Противопоставленные товарные знаки «КАВКАЗ» и «KAVKAZ» по свидетельствам №№ 301054 [1] и 352207 [2] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленные товарные знаки «Портвейн «Кавказ» белый» и «Портвейн «Кавказ» розовый» по свидетельствам №№ 147092 [3] и 147091 [4] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Элементы «Портвейн белый» и «Портвейн розовый» являются неохраняемыми.

Противопоставленные товарные знаки «БОЛЬШОЙ КАВКАЗ», «СЕДОЙ КАВКАЗ», «НАШ КАВКАЗ», «GREAT KAVKAZ» по свидетельствам №№ 357012, 352209, 377260, 352216 [4-8] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.



Противопоставленный товарный знак «» [9] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из этикетки, в которую вписаны окружности в виде медалей, стилизованное изображение наездника на коне, а также словесный элемент «КАВКАЗ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Все противопоставленные товарные знаки, зарегистрированные на имя Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт", включают словесный элемент «КАВКАЗ», выполненный буквами русского либо латинского алфавита. При этом все рассматриваемые товарные знаки зарегистрированы для товаров 33 класса МКТУ, что позволяет говорить о серии товарных знаков одного лица, включающей элемент «КАВКАЗ»/«KAVKAZ».

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из слов русского языка «КАВКАЗСКАЯ» и «КРЕПОСТЬ». Рассматриваемое словосочетание не является устойчивым, не закреплено в словарных источниках (иного заявителем не доказано). Таким образом, правомерным является экспертиза как по словосочетанию в целом, так и по каждому словесному элементу в отдельности. При этом при анализе сходства необходимо учитывать доминирующие элементы, на которые падает логическое ударение.

В заявленном обозначении таким элементом является прилагательное «КАВКАЗСКАЯ», расположенное в начале, акцентирующее на себе внимание потребителя при восприятии обозначения.

Наличие в заявленном обозначении указанного словесного элемента («КАВКАЗСКАЯ») обеспечивает смысловое и фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя об ином смысловом значении словосочетания «КАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ» в отличие от слова «КАВКАЗ», поскольку в данном случае именно слово «КАВКАЗСКАЯ» является основным, формирующим восприятие всего словосочетания.

Слово «КРЕПОСТЬ», вопреки доводам заявителя, имеет несколько значений: КРЕПОСТЬ – 1. отвлеч. сущ. к крепкий. Крепость материи. Крепость здоровья. Крепость духа. Крепость раствора. 2. степень насыщенности (алкоголем или др. веществами). Водка крепостью в 40 градусов. 3. укрепленный пункт, представляющий собою круговую систему долговременных оборонительных сооружений. Осада крепости. 4. дорев., документ о праве на владение чем-нибудь. Совершать крепость на дом. Купчая крепость, – Толковый словарь Ушакова <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/843694>.

При этом в словосочетании «КАВКАЗСКАЯ КРЕПОСТЬ» слово «КРЕПОСТЬ» воспринимается абстрактно, в то время как указание «КАВКАЗСКАЯ» определяет, какая именно крепость имеется в виду, а следовательно, приводит к формированию определенного образа, связанного с Кавказским регионом, традициями или спецификой производства алкогольной продукции, известными потребителю.

С учетом сказанного, коллегия считает, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках заложены одни и те же понятия и идеи, что обуславливает их смысловое сходство.

Совпадение части «КАВКАЗ» в сравниваемых обозначениях обуславливает сходство сравниваемых словесных обозначений по фонетическому критерию (наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; вхождение одного обозначения в другое).

Кроме того, коллегия приняла во внимание то обстоятельство, что слово «крепость» входит в состав большого количества товарных знаков, представляющих собой словосочетания, зарегистрированных на имя разных лиц в

отношении товаров 33 класса МКТУ, что показывает второстепенную роль слова «крепость» в составе подобных товарных знаков, например: «Крепость Колхиды», «Крепость Давида», «Уральская крепость», «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ», «РУССКАЯ КРЕПОСТЬ», «Бузулукская Крепость», «ДУБОВАЯ КРЕПОСТЬ», «Таманская крепость», «ПРИМОРСКАЯ КРЕПОСТЬ», «ОРСКАЯ КРЕПОСТЬ», «КРЫМСКАЯ КРЕПОСТЬ» и др. (см. свидетельства №№ 582429, 546528, 542566, 526770, 523153, 504655, 480461, 480158, 477546, 458453, 413967).

Коллегией учтена также известность и репутация правообладателя противопоставленных товарных знаков (Федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт") в области производства крепких алкогольных напитков, маркированных обозначением «КАВКАЗ», что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков.

Таким образом, заявленное обозначение следует признать сходным с товарными знаками по свидетельствам №№ 301054, 352207, 147092, 147091, 357012, 352209, 377260, 352216, 721711 [1-9], поскольку они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 33 класса МКТУ "аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» заявленного обозначения являются однородными товарам «алкогольные напитки

(за исключением пива), аперитивы, арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, водка, джин, дижестивы, коктейли, ликёры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые» 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-9], поскольку относятся к родовому понятию «спиртосодержащая пищевая продукция», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции; спиртосодержащая пищевая продукция – пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 1,5 процента объема готовой продукции; сусло - спиртосодержащая пищевая продукция, являющаяся полуфабрикатом производства алкогольной продукции, с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения, более 1,5 процента от ее объема, получаемая в зависимости от вида алкогольной продукции из ягод винограда (виноградное сусло), из иных фруктов (фруктовое сусло), из воды, пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов (пивное сусло), из воды и меда (медовое сусло).

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «спиртосодержащая пищевая продукция» и, следовательно, являются однородными.

Также необходимо подчеркнуть, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров и их изготовителей и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

С учетом изложенного сопоставляемые товары, по сути, имеют одно назначение, практически совпадают условия их сбыта и круг потребителей, в силу чего существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-9] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2020.