

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 (далее - Кодекс), 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006704469/50, поданное ООО «ЭДЭМ», г.Дербент (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006704469/50 с приоритетом от 28.02.2006 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «Золото Дербента», выполненное с заглавными буквами «З» и «Д» стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.11.2007 принято решение об отказе в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №116-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «Золото Дербента» сходно до степени смешения с ранее заявленным на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара обозначением «Дербент» (заявка №2003704117 с приоритетом от 03.03.2003), в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- противопоставленное обозначение «Дербент» представляет собой существительное, имя собственное, а именно географическое наименование. Заявленное обозначение является фантазийным словосочетанием, состоящим из двух слов, в котором словесный элемент «Золото» является главным словом, а элемент «Дербент» второстепенным. В этой связи заявленное обозначение является не сходным ни семантически, ни фонетически, ни графически с противопоставленным обозначением «Дербент». Вследствие чего, отсутствуют предпосылки для смешения потребителем товаров;

- следует также учесть наличие товарных знаков («Старый Дербент» по свидетельству №305872, «Древний Дербент» по свидетельству №305873, «Дербентские ворота» по свидетельству №315247), включающих обозначение «Дербент», дата приоритета которых позже, чем дата приоритета противопоставленной экспертизой заявки на наименование места происхождения товара;

- пункт 2 статьи 7 Закона не предусматривает заявку на регистрацию наименования места происхождения товара в качестве препятствия к регистрации товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 26.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006704469/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложены копии следующих материалов:

- свидетельство №3005872 на товарный знак «Старый Дербент» (1);
- свидетельство №305873 на товарный знак «Древний Дербент» (2);
- свидетельство №315247 на товарный знак «Дербентские ворота» (3);
- свидетельства №41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 39/1, 39/2, 54/1, 14/1, 14/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 на право пользования наименованием мест происхождения товаров (4);
- свидетельства №308495, 309716 на товарный знак «Липецкий бювет» (5);
- свидетельство №331267 на товарный знак «Липецкая росинка» (6);

- свидетельство №324598 на товарный знак «Омские истории» (7);
- свидетельство №309986 на товарный знак «Омский авангард» (8);
- свидетельство №317674 на товарный знак «Щадринская жемчужина» (9);
- свидетельство №190738 на товарный знак «Анна Кашинская» (10);
- свидетельства №119623, 119624 на товарный знак «Божественные источники Сарова» (11);
- свидетельства №146977, 146978 на товарный знак «SAROVA» (12).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.02.2006) поступления заявки №2006704469/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона и пункта 2.9 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленные товары 33 класса МКТУ и товары 33 класса МКТУ, указанные в противопоставленной заявке на регистрацию наименования места происхождения товара, являются однородными, т.к. объединены одним родовым понятием «алкогольные напитки». Заявителем в возражении однородность сравниваемых товаров 33 класса МКТУ не оспаривается.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006704469/50 обозначение представляет собой словосочетание «Золото Дербента», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с использованием заглавных букв «З» и «Д» в словах. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «Золото Дербента» и противопоставленной заявки на регистрацию наименования места происхождения товара №2003704117 показал, что они являются сходными, поскольку включают в себя тождественный элемент «Дербент». Дербент – город в республике Дагестан, Россия, центр Дербентского района («Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах», том 15, М., «ТЕРРА», 2006г., с.35). Таким образом, имеет место вхождение в заявленное обозначение элемента, содержащегося в заявленном ранее обозначении.

Следует отметить, что Дербент - это зарегистрированное в установленном порядке наименование места происхождения товара, т.е. обозначение, которое стало известным в результате его длительного использования в отношении товара, особые свойства

которого определяются исключительно или главным образом характерными для данного географического объекта природными и/или людскими факторами.

Таким образом, название города Дербента стало по сути названием товара – алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди, обладающего особыми свойствами.

Обозначение «Золото Дербента» заявлено в отношении товаров 33 класса МКТУ однородных бренди.

Принимая во внимание сложившуюся репутацию обозначения «Дербент» в отношении алкогольной продукции, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что обозначения ассоциируются между собой в целом.

Относительно мнения заявителя о том, что решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям пункта 2 статьи 7 Закона является неправомерным, т.к. делопроизводство по заявке №2003704117 на наименование места происхождения товара не завершено, следует отметить следующее.

По противопоставленной экспертизой заявке №2003704117 была произведена регистрация наименования места происхождения товара 14.03.2008 и выдано свидетельство №105 на право пользования наименованием места происхождения товара «Дербент». При этом, следует учесть, что свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, у обладателя свидетельства право пользования наименованием места происхождения товара №105 возникло до даты приоритета рассматриваемой заявки. В связи с чем, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что ссылка экспертизы на заявку №2003704117 является правомерной.

Кроме того, заявитель не имеет право пользования наименованием места происхождения товара «Дербент», поэтому выполненный в родительном падеже словесный элемент «Дербента» не может быть включен в заявленное обозначение как неохраноспособный.

Ссылка заявителя на товарные знаки и наименования места происхождения товаров (1-12), не могут быть признаны убедительными, поскольку не имеют отношения к существу рассматриваемого дела.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение по заявке №2006704469/50 сходно до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве наименования места происхождения обозначением по заявке №2003704117 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку при маркировке заявленным обозначением части товаров 33 класса МКТУ возможно введение потребителя в заблуждение относительно особых свойств товаров, а для другой части товаров 33 класса МКТУ обозначение является ложным относительно вида товаров.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона 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 подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя 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 в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Ознакомившись с дополнительными доводами, отсутствующими в решении экспертизы от 26.11.2007, заявитель сообщает, что словесное обозначение «Дербент» не несет описательных и особых свойств, поэтому заявленное обозначение не может вводить в заблуждение, указывать на свойства и являться ложным.

Вышеприведенный анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Дербента» (родительный падеж от слова «Дербент») является сходным до степени смешения с наименованием мест происхождения товара «Дербент» (алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди). Наименование места происхождения товара, как объект промышленной собственности, индивидуализирует товары, которые с течением времени заслужили всеобщее признание и широкую степень известности благодаря своим особым свойствам, обусловленным географической средой места их происхождения. Вышеизложенное позволяет говорить о том, что заявленное обозначение «Золото Дербента» в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ (бренди) будет вводить потребителей в заблуждение относительно особых свойств данных товаров, а для остальной части заявленных товаров 33 класса МКТУ (например, сакэ, ром и т.д.) будет являться ложным относительно вида товаров.

Учитывая вышеизложенное заявленное обозначение по заявке №2006704469/50 не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2007, изменить решение экспертизы от 26.11.2007 и отказать в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2006704469/50.