

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 02.04.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Винком-Импорт», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008707977/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008707977/50 с приоритетом от 19.03.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Кавказские традиции», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 25.01.2010 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обосновывается тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Кавказские», который может быть воспринят как указание на место производства товара. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «КАВКАЗ», «KAVKAZ» по свидетельствам №№352207, 301054, 147092, 147091, зарегистрированными на

Федеральное казенное предприятие «Союзплодимпорт» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, и с товарным знаком «КАВКАЗ» по свидетельству №292881, зарегистрированным на ООО «ДАГАЗ» в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Кавказские традиции» является фантазийным и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя;
- средним российским потребителем слово «Кавказ» ассоциируется непосредственно с Кавказскими горами как горной грядой, а не с Кавказом как регионом;
- основным словом в заявленном обозначении «Кавказские традиции» является слово «традиции», поскольку на него падает логическое ударение, а элемент «традиции», даже в сочетании с прилагательным «кавказские», не может ввести потребителя в заблуждение ни относительно товара, ни его изготовителя;
- в силу указания ФЗ от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» алкогольная продукция должна содержать сведения о наименовании производителя (юридическом адресе), стране происхождения алкогольной продукции, в связи с чем потребитель, приобретая товар, на который нанесено заявленное обозначение, будет проинформирован о месте нахождения изготовителя товаров;
- правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№301054, 352207, 147092, 147091 является предприятие, находящееся в Москве, поэтому заключение экспертизы не

согласуется основными началами гражданского законодательства (равенство участников);

– заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№301054, 352207, 147092, 147091, 292881, поскольку в сравниваемых обозначениях используется различное графическое написание, отсутствует фонетическое сходство, а также заложена различная смысловая нагрузка.

К возражению приложены следующие документы:

- выписка из Российского энциклопедического словаря [1];
- выписка из Словаря современных географических названий[2];
- распечатка интернет-сайта yandex.карты [3];
- распечатка интернет-сайта google.карты [4];
- копии картин М.Ю. Лермонтова «Тифлис», «Крестовая гора», «Воспоминание о Кавказе», «Перестрелка в горах Дагестана»[5];
- копия фронтисписа М.Ю. Лермонтова к рукописи «Кавказский пленник» [6];
- копия картины Н.Я. Ярошенко «Кавказ» [7];
- копия картины А.И. Мещерского «Кавказ» [8];
- стихотворения М.Ю. Лермонтова «Кавказ», «Утро на Кавказе»[9];
- выписки из реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ (свидетельства №№301054, 352207, 147091, 147092) [10].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.01.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

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

С учетом даты (19.03.2008) приоритета заявки №2008707977/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Кавказские традиции», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №147092 является словесным и состоит из слов «Портвейн «Кавказ» белый», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слова «портвейн, белый» не являются предметом самостоятельной охраны. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №147091 является словесным и состоит из слов «Портвейн «Кавказ» розовый», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слова «портвейн, розовый» не являются предметом самостоятельной охраны. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №352207 представляет собой словесный элемент «KAVKAZ», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №301054 представляет собой словесный элемент «КАВКАЗ», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству №292881 представляет собой словесный элемент «КАВКАЗ», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-5] содержат в своем составе словесный элемент «КАВКАЗ»/ «KAVKAZ», который выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаках. Данный словесный элемент служит обозначением региона на границе Европы и Азии, между Чёрным, Азовским и Каспийским морями, состоящего из Кавказских гор и прилегающих к ним областей Северного Кавказа и Южного Кавказа.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит словесные элементы «Кавказские» и «традиции». Словесный элемент «Кавказские» представляет собой прилагательное, образованное от географического названия «Кавказ». Именно на указанном словесном элементе концентрируется основное внимание потребителя при восприятии обозначения в силу его смыслового и пространственного доминирования. Включение в состав заявленного обозначения словесного элемента «традиции», означающего «то, что переходит или перешло от одного поколения к другому путем предания, устной или литературной передачи» (<http://slovari.yandex.ru>), обуславливает акцентирование основной нагрузки на словесном элементе «Кавказские», поскольку указывает на традиции, появившиеся именно на территории Кавказа. Указанное свидетельствует об заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, заявленное обозначение в целом является сходным с противопоставленными товарными знаками [1-5], а с учетом однородности

товаров 33 и однородности товаров 32 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые знаки, следует сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Кавказские традиции». Как было указано выше, словесный элемент «Кавказские» представляет собой прилагательное, образованное от слова «Кавказ», служащего обозначением региона на границе Европы и Азии. На территории данного региона расположены такие страны как Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан, а также регионы, входящие в состав Российской Федерации (Краснодарский край, Ставропольский край, Дагестан, Северная Осетия-Алания и другие). Указанные страны и регионы являются крупнейшими производителями винограда и виноградных вин на территории Кавказа. Необходимо отметить, что виноградарство и виноделие составляют на Кавказе довольно солидную отрасль местной промышленности и в сознании потребителя связь вина с указанными выше странами и регионами России является устойчивой.

Следовательно, заявленные товары 33 класса МКТУ, маркированные обозначением «Кавказские традиции», однозначно будут восприниматься потребителями, как товары, имеющие происхождение из региона Кавказ, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является юридическое лицо, а именно ЗАО «Винком-Импорт», находящееся в г. Москве.

Таким образом, данное словосочетание у российского потребителя будет вызывать ассоциативные представления о товаре и его изготовителе, несоответствующие действительности. Таким образом, данное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товара.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.04.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.01.2010.