

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 16.02.2010 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008704128/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Дагестанский винно-коньячный и пивоваренный комбинат "КАСПИЙ", Российская Федерация (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008704128/50 с приоритетом от 15.02.2008 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ДЕРБЕНТСКАЯ СТЕНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 28.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 7 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «ДЕРБЕНТСКАЯ СТЕНА» сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «Дербент», право пользования которым предоставлено ОАО «Дербентский коньячный комбинат», 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Красноармейский, 56, зарегистрированным за №105/1.

При этом экспертизой указано, что у заявителя отсутствует право пользования наименованием места происхождения товаров «Дербент», а сходство обозначений может привести к восприятию их как принадлежащих одному лицу.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.02.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют разное количество словесных элементов, слогов, а также отличаются буквенным составом;
- основным элементом заявленного обозначения является слово «СТЕНА», вызывающее ассоциации с древней крепостью;

Следовательно, сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными по фонетическому, графическому и семантическому признакам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 28.09.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008704128/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

С учетом даты (15.02.2008) поступления заявки №2008704128/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое

наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008704128/50 обозначение представляет собой словесное обозначение «ДЕРБЕНТСКАЯ СТЕНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ДЕРБЕНТСКАЯ СТЕНА» и противопоставленного наименования места происхождения товара №105 «ДЕРБЕНТ» показал, что они являются сходными, поскольку включают в себя тождественную часть «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 «ДЕРБЕНТСКАЯ СТЕНА» заявлено в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, представляющих собой напитки, в том числе и алкогольные, в частности, 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.

Кроме того, заявитель не имеет право пользования наименованием места происхождения товара «Дербент», поэтому словосочетание, включающее в себя прилагательное «ДЕРБЕНТСКАЯ», образованное от слова «ДЕРБЕНТ», не подлежит включению в знак даже в качестве неохраняемого элемента.

Таким образом, вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.02.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2009.**