

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.07.2023, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723575, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Сказка Кавказа» по свидетельству №723575 с приоритетом от 29.12.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.08.2019 по заявке № 2018758728 на имя ООО «Шерг Улдузу», Азербайджанская Республика, Шамкирский район (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.07.2023, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству №723575 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 147091, 147092, 301054, 377260, 352209, 357012, 352207, 352216, 721711, правообладателем которых является ФКП «Союзплодоимпорт»;
- противопоставленные товарные знаки давно и активно используются ФКП «Союзплодоимпорт» и его лицензиатами начиная с 2013 года;
- вино, коньяк, маркированные противопоставленными товарными знаками, продаются по всей России;
- необходимо отметить, что алкогольная продукция под брендом «Кавказ» (в частности портвейн «Кавказ») выпускается со времен СССР, когда собственником всего имущественного комплекса государственных предприятий, включавшего объекты интеллектуальной собственности, было советское государство;
- обозначение «КАВКАЗ» за счет длительного использования однозначно ассоциируется с государственным контролем, определенным, гарантированным государством уровнем качества;
- ФКП «Союзплодоимпорт» создано распоряжением Правительства Российской Федерации, является государственным предприятием, существует с 2002 года, в целях, в том числе, защиты, поддержания репутации, сохранения качества, эффективного использования и дальнейшего развития известных советских товарных знаков, соответственно индивидуализируемой ими продукции;
- товары 33 класса МКТУ, являющиеся алкогольными напитками, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых охраняется серия противопоставленных товарных знаков, относятся к одному виду товаров

«алкогольные напитки», имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, то есть они являются однородными;

- ФКП «Союзплодоимпорт» является правообладателем серии из девяти товарных знаков объединённых одним доминирующим элементом «КАВКАЗ»/«Кавказ» и его фонетическим эквивалентом в латинице «KAVKAZ»;

- сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными средствами индивидуализации обусловлено тем, что в данных обозначениях доминирующим элементом являются словесные элементы «КАВКАЗ»/«КАВКАЗА»/«KAVKAZ»;

- словесный элемент «Кавказа» оспариваемого товарного знака является доминирующим и выполняет главную индивидуализирующую функцию;

- слово «Сказка» воспринимается абстрактно, поскольку свои сказки есть у любого народа, страны, региона в то время как указание «Кавказа» отсылает к традициям Кавказа, приводит к формированию определенного образа, связанного с Кавказским регионом, его культурой, историей;

- множество разных лиц используют слово «сказка» в товарных знаках, предназначенных для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ;

- семантически доминирующие словесные элементы противопоставленных товарных знаков и оспариваемого товарного знака сходны до степени смешения, приближенной к тождеству: «КАВКАЗ»/«Кавказ»/«KAVKAZ» - «Кавказа». Словесный элемент «Кавказа» является формой слова «Кавказ» (слово «Кавказ» в родительном падеже). Таким образом, семантическое сходство до степени смешения имеет место в виду подобия заложенных в обозначениях понятий, идей;

- необходимо учитывать, что серия противопоставленных товарных знаков включает товарные знаки по свидетельствам №№ 377260, 352209, 357012, представляющие собой словосочетания: «НАШ КАВКАЗ», «СЕДОЙ КАВКАЗ», «БОЛЬШОЙ КАВКАЗ», т.е. товарные знаки представляют собой словосочетания со словом «Кавказ». В связи с этим словосочетание «Сказка

Кавказа», к тому же выполненное в аналогичном шрифтовом и цветовом исполнении с большой долей вероятности может быть воспринято потребителем как продолжение серии товарных знаков ФКП «Союзплодоимпорт»;

- графическое сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№147091, 147092, 301054, 377260, 352209, 357012 обусловлено, тем, что слово «КАВКАЗ»/«Кавказа» выполнены буквами одного и того же кириллического алфавита, схожим шрифтом и тождественным цветом – черным;

- дополнительно ФКП «Союзплодоимпорт» обращает внимание, что ранее при экспертизе обозначений представляющих собой комбинацию слова «Кавказ» с другим словом или производных от слова «Кавказ» (как «кавказский»), такие обозначения признавались сходными до степени смешения с серией товарных знаков ФКП «Союзплодоимпорт».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723575 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и отзыв не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (29.12.2018) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации

18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №723575 представляет собой словесное обозначение «Сказка Кавказа», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

**Портвейн
«Кавказ»
розовый**

Противопоставленный товарный знак « **розовый** » по свидетельству №147091 [1] является словесным, состоящим из словесных элементов «Портвейн «Кавказ» розовый», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ.

**Портвейн
«Кавказ»**

Противопоставленный товарный знак « **белый** » по свидетельству №147092 [2] является словесным, состоящим из словесных элементов «Портвейн «Кавказ» белый», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «КАВКАЗ» по свидетельству №301054 [3] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

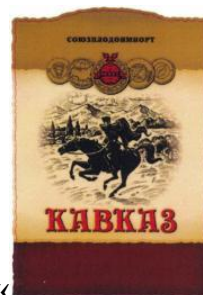
Противопоставленный товарный знак «НАШ КАВКАЗ» по свидетельству №377260 [4] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

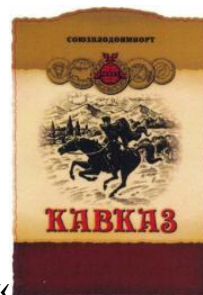
Противопоставленный товарный знак «СЕДОЙ КАВКАЗ» по свидетельству №352209 [5] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «БОЛЬШОЙ КАВКАЗ» по свидетельству №357012 [6] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «KAVKAZ» по свидетельству №352207 [7] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «GREAT KAVKAZ» по свидетельству №352216 [8] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №721711 [9] является комбинированным, представляет собой этикетку, на фоне которой расположены изображение медалей, стилизованное изображение всадника на коне и словесный элемент «КАВКАЗ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в темно-бежевом, светло-бежевом,

бордовом, красном, черном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ товарного знака по свидетельству №723575 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «Сказка Кавказа», где слово «Сказка», согласно словарно-справочным источникам, означает «жанр литературного творчества», «сказка - это информация, накопленная многими поколениями людей, которая поднимает глубокие философские проблемы на уровне, доступном для детского восприятия и понимания», см. Толковые словари на Яндекс-словари, <https://dic.academic.ru/>, <https://rosuchebnik.ru>, и слово «Кавказа» (Кавка́з — географический регион, преимущественно горная страна в Евразии, расположенный к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии. Ограничен Чёрным и Азовским морями с запада, Каспийским морем с востока, см. Интернет, словари, Энциклопедия Брокгауз-Ефрон).

Таким образом, исходя из значений, указанных выше слов, нельзя сделать вывод о том, что оспариваемое обозначение «Сказка Кавказа» является устойчивым словосочетанием, поскольку нет таких сведений, а также, нет информации о том, что существует такое определенное понятие, как «Сказка Кавказа».

Вместе с тем усматривается, что все ассоциативные образы обозначения «Сказка Кавказа» связаны с названием географического региона. То есть именно слово «Кавказа» акцентирует на себе внимание при восприятии обозначения «Сказка Кавказа», в первую очередь, влияя на создание ассоциативных образов.

Кроме того, понятие «Кавказ» в сознании потребителя имеет стойкую ассоциацию с горной местностью, горами.

Таким образом, сочетание слов «Сказка» и «Кавказа» в силу их семантического значения не формирует новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. В связи с этим в оспариваемом товарном знаке существительное «Сказка» является второстепенным (слабым) по отношению к существительному «Кавказа».

В связи с чем, в оспариваемом товарном знаке сильным элементом является слово «Кавказа».

Также коллегия отмечает, что согласно общепринятому методологическому подходу, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания (например «ШАПКА МОНОМАХА», «ELIXIR D'AMOUR»), при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

Учитывая, что в отзыве отсутствуют сведения устойчивости словосочетания «Сказка Кавказа», в этой связи при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «Кавказа» и «КАВКАЗ» / «KAVKAZ».

Таким образом, сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных товарных знаков [1-9] показал, что в их состав входят фонетически и семантически сходные словесные элементы – «Кавказа»/«КАВКАЗ»/«KAVKAZ».

Сравниваемые словесные элементы образованы от одного слова «Кавказ», что свидетельствует о подобии заложенных в обозначении понятий и обуславливает вывод об их сходстве по семантическому критерию.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено совпадением большинством звуков, входящих в их состав, одинаковым количеством слогов и ударением.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и указанных выше противопоставленных товарных знаков [1-9] коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено сходство соответствующих слов.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (разное цветовое и шрифтовое исполнение, разное количество слов, слогов, звуков и букв, наличие иных слов и разная внешняя форма изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №723575 и противопоставленных товарных знаков [1-9], показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; 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; сидры; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1, 2] предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «вина».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [3-9] предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «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».

Указанные выше товары 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-9] относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», то есть, являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для отнесения оспариваемого товарного знака к обозначениям, не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №723575 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723575 недействительным полностью.