

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.04.2014. Данное возражение подано Государственным унитарным предприятием «Кизлярский коньячный завод», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011742795, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011742795 была подана на имя заявителя 26.12.2011 в отношении товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, на государственную регистрацию заявляется комбинированное обозначение (этикетка), форма которого - трапециевидная, обращенная широким основанием вверх, по центру которой выполнена округлая выпуклость, в которую вписан округлый элемент, обрамленный растительным орнаментом. Справа и слева от округлого элемента выполнены крупные орнаментальные завитки светло-коричневого цвета, образующие рельефный контур этикетки. В центре этикетки размещено словосочетание «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», выполненное в две строки прямым шрифтом. Под словосочетанием размещены два изображения со сложным растительным мотивом, стилистически подобные крупным завиткам в верхней части, между которыми расположен черный кружок с надписью «выдержка 17 лет». В нижней части этикетки размещены мелкошрифтовые элементы: «41°»,

«РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН», «0,75 л». Фон этикетки - коричневый, плавно переходящий в нижней части в желтый. Контур этикетки оформлен широкой черной полосой и тонкой светло-коричневой.

Роспатентом 16.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011742795 в отношении товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- товарными знаками, зарегистрированными на имя ООО «БАГРАТИОН»:
 - «КИЗЛЯРКА», свидетельство № 193596, приоритет 10.12.1998, товары 33 класса МКТУ [1];
 - «KIZLYARKA», свидетельство № 406471, приоритет 24.02.2009, товары 32 и 33 классов МКТУ [2];
- товарным знаком «СТАРЫЙ КИЗЛЯР», свидетельство № 253236, приоритет 28.04.2001, ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КИЗЛЯРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНODEЛЬЧЕСКОЙ, ПИВОВАРЕННОЙ, БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАПИТКОВ», товары 32 и 33 классов МКТУ [3];
- товарными знаками, зарегистрированными на имя ООО «КИЗЛЯР ЛТД» в отношении товаров 33 класса МКТУ:
 - «Крепость Кизляр», свидетельство № 346554, приоритет 01.12.2006 [4];
 - «Золото Кизляра», свидетельство № 449755, приоритет 16.12.2010 [5];
- товарными знаками, зарегистрированными на имя ООО «Торговый Дом «ГИЛЯДОВ» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ:
 - «ЛЕГЕНДА КИЗЛЯРА», свидетельство № 386980, приоритет 05.10.2007 [6];

- «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА», свидетельство № 386981, приоритет 05.10.2007 [7];
- «ВЕЧЕРНИЙ КИЗЛЯР», свидетельство № 386982, приоритет 05.10.2007 [8];
- «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» (комб.), свидетельство № 407487, приоритет 17.02.2009 [9];
- «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» (комб.), свидетельство № 413058, приоритет 17.02.2009 [10];
- «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» (комб.), свидетельство № 413059, приоритет 17.02.2009 [11];
- «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА», свидетельство № 414733, приоритет 16.07.2009 [12];
- «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» (комб.), свидетельство № 424546, приоритет 02.11.2009 [13];
- «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА» (комб.), свидетельство № 424042, приоритет 02.11.2009 [14];

- товарными знаками, зарегистрированными на имя ООО Ликероводочный завод «Кизляр» в отношении товаров 33 класса МКТУ:

- «Огни Кизляра», свидетельство № 396730, приоритет 11.08.2008 [15];
- «Седой Кизляр», свидетельство № 393704, приоритет 11.08.2008 [16];
- «Жемчужина Кизляра», свидетельство № 392884, приоритет 11.08.2008 [17];
- «Кизлярский погреб», свидетельство № 404410, приоритет 29.12.2008 [18];

- товарными знаками, зарегистрированными на имя ООО «Трейд Гарант» в отношении товаров 33 класса МКТУ, или обозначениями, заявленными на государственную регистрацию:

- «САЛЮТ КИЗЛЯРА», заявка № 2011716140, дата подачи 24.05.2011 [19];

- «ВЕРШИНЫ КИЗЛЯРА», свидетельство № 408602, приоритет 25.05.2009 [20];
- «ТРАДИЦИИ КИЗЛЯРА», свидетельство № 408627, приоритет 25.05.2009 [21];
- «ЗОЛОТОЙ КИЗЛЯР», свидетельство № 441643, приоритет 09.09.2009 [22];
- «СУВЕНИР КИЗЛЯРА», свидетельство № 441899, приоритет 09.09.2009 [23];
- «МАРКА КИЗЛЯРА», свидетельство № 441900, приоритет 09.09.2009 [24];
- товарными знаками, зарегистрированными на имя ООО «Кристалл Лефортово» в отношении товаров 33 класса МКТУ:
 - «ПРАЗДНИЧНАЯ», свидетельство № 110992, приоритет 29.01.1993 [25];
 - «Holiday vodka» (комб.), свидетельство № 205193, приоритет 22.05.2001 [26];
 - «ПРАЗДНИЧНАЯ» (комб.), свидетельство № 205194, приоритет 22.05.2001 [27];
 - «PRAZDNICHNAYA», свидетельство № 320605, приоритет 19.09.2005 [28];
 - «ПРАЗДНИЧНАЯ», свидетельство № 110992, приоритет 29.01.1993 [29];
 - «Holiday vodka» (комб.), свидетельство № 357468, приоритет 08.12.2006 [30];
 - «ПРАЗДНИЧНЫЙ», свидетельство № 480751, приоритет 12.05.2011 [31].

В заключении экспертизы также указано, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «ВЫДЕРЖКА 17 ЛЕТ», «41», «0,75 Л» указывают на свойства, объем товаров, не обладают различительной

способностью, в связи с чем являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 09.04.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не возражает против указания элементов «ВЫДЕРЖКА 17 ЛЕТ», «41», «0,75 Л» в качестве неохраняемых элементов товарного знака;

- заявленное обозначение представляет собой этикетку, имеющую яркое графическое исполнение с ориентированным по центру словосочетанием «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ»;

- противопоставленные знаки [1-24] включают либо слово «Кизляр», либо его производное, и вторым элементом в знаках выступает существительное или прилагательное, играющее решающую роль в формировании восприятия обозначения в целом («ЗОЛОТО КИЗЛЯРА», «ВЕЧЕРНИЙ КИЗЛЯР», «ЛЕГЕНДА КИЗЛЯРА», «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА», «ЖЕМЧУЖИНА КИЗЛЯРА», «СТАРЫЙ КИЗЛЯР» и т.д.). Словосочетание «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» дает качественно иной уровень ассоциативного восприятия, не вызывая смешения обозначений;

- указанные выше знаки не могут быть признаны сходными до степени смешения, поскольку отличаются фонетически, визуально и семантически (приведен краткий сравнительный анализ);

- что касается сопоставления заявленного обозначения со знаками [25-31], заявитель обращает внимание на имеющиеся отличия в визуальном, звуковом и семантическом восприятии. В частности, указано на неразрывность словосочетания «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» - большим по составу и длительности звучания, а также конкретизируемым наименованием географического объекта, что не позволяет его спутать с обозначениями «ПРАЗДНИЧНЫЙ», «ПРАЗДНИЧНАЯ», «PRAZDNICHNAYA».

Также в возражении отмечено, что заявителем было оспорено действие правовой охраны товарного знака «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» (свидетельство № 413450). Данное обозначение было разработано заявителем еще в

1994 году для маркировки алкогольного напитка, производимого им по настоящее время.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении приведенных в перечне товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.06.2014, заявителем было представлено дополнение к возражению, доводы которого сводятся к изложению факта приобретения заявленным обозначением различительной способности вследствие длительного использования. Приведены подробные информационные и исторические сведения.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 17.07.2014, заявителем было представлено еще одно дополнение к возражению, доводы которого сводятся к усилению позиции, изложенной ранее, а также к более подробному сравнительному анализу заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [31]. В частности отмечено, что слово «ПРАЗДНИЧНЫЙ» (знак [31]) может ассоциироваться с любыми праздничными мероприятиями без привязки их к какому-либо конкретному объекту или действию, тогда как словесный элемент заявленного обозначения «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» может формировать ассоциации исключительно с праздничными мероприятиями, характерными именно для этого региона Кавказа.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (26.12.2011) заявки № 2011742795 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и представляет собой этикетку, трапециевидной формы, верхний угол которой выполнен в виде выпуклой окружности. Этикетка содержит растительные орнаменты. В центре этикетки размещены словесные элементы «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Этикетка также включает неохраноспособные на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса элементы «ВЫДЕРЖКА 17 ЛЕТ», «41», «0,75 Л». Правовая охрана обозначению испрашивается в коричневом, светло-коричневом, черном и желтом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] (КИЗЛЯРКА, KIZLYARKA) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Противопоставленный товарный знак [3] (СТАРЫЙ КИЗЛЯР) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленные товарные знаки [4-5] (Крепость Кизляр, Золото Кизляра) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Противопоставленные товарные знаки [6-14] (ЛЕГЕНДА КИЗЛЯРА, ЗВЕЗДЫ

КИЗЛЯРА, ВЕЧЕРНИЙ КИЗЛЯР, , ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА, 



) представляют собой серию словесных и комбинированных обозначений, словесные элементы которых выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарные знаки [9-11, 13, 14] представляют собой этикетки, в центре которых размещен словесный элемент «ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА-». Правовая охрана знакам предоставлена: в коричневом, бежевом, светло-желтом и желтом (знак [9]), в коричневом, красном, светло-коричневом, желтом и светло-желтом (знак [10]), в коричневом, красном, светло-коричневом и желтом (знак [11]), светло-коричневом, коричневом, темно-коричневом, бежевом, светло-желтом и желтом (знак [13]), в светло-коричневом, коричневом, темно-коричневом, бежевом, светло-желтом, желтом и красном (знак [14]) цветовом сочетании. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Противопоставленные товарные знаки [15-18] (Огни Кизляра, Седой Кизляр, Жемчужина Кизляра, Кизлярский погреб) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Противопоставленное обозначение [19] и товарные знаки [20-24] (САЛЮТ

ЗОЛОТОЙ КИЗЛЯР
ZOLOTOTY KIZLYAR
GOLD KIZLYAR

КИЗЛЯРА, ВЕРШИНЫ КИЗЛЯРА, ТРАДИЦИИ КИЗЛЯРА, ,
МАРКА КИЗЛЯРА
MARKA KIZLYARA)

представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита (знаки [23, 24] выполнены в три и две строки, соответственно). Правовая охрана товарным знакам

предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки и свидетельств.



Противопоставленные товарные знаки [25-31] (ПРАЗДНИЧНАЯ, PRAZDNICHNAYA, ПРАЗДНИЧНЫЙ) представляют собой серию словесных и комбинированных обозначений, словесные элементы которых выполнены стандартным и оригинальным шрифтами заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов. Товарные знаки [26-27, 29-30] представляют собой этикетки, в центре и в верхней части которых размещены охраняемые словесные элементы «ПРАЗДНИЧНАЯ/PRAZDNICHNAYA». Правовая охрана знакам предоставлена: в красном, белом, желтом, бежевом и черном (знаки [26-27]), в белом, красном, желтом и черном (знаки [29-30]) цветовом сочетании. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-24] показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1-24] являются словесными или представляют собой этикетки. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в данных комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку выполняет словесный элемент, поскольку он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Все сопоставляемые обозначения, действительно, содержат в своем составе фонетически и семантически близкие элементы «КИЗЛЯР/КИЗЛЯРКА/КИЗЛЯРСКИЙ», являющиеся производными от слова «Кизляр» (город в России, в Республике Дагестане).

Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод обусловлен следующим.

В силу использования названия города Кизляра и производных от него наименований в составе различных товарных знаках, элемент заявленного обозначения «КИЗЛЯРСКИЙ» обладает слабой индивидуализирующей способностью. Его смысловое восприятие, в первую очередь, определяется известностью города Кизляра как центра производства бренди.

В заявленное обозначение включен словесный элемент «ПРАЗДНИЧНЫЙ», который придает ему отличное от противопоставленных товарных знаков звучание и смысловую окраску.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что

заявленное обозначение () и знаки (например, ,  и т.д.) представляют собой художественные композиции, в которых необходимо учитывать фактор визуального доминирования изобразительных элементов. Таким образом, сопоставляемые обозначения в целом воспринимаются как единые яркие и отличные друг от друга композиции, что обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-24] следует признать несходными в целом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [25-30] показал, что их словесные части («КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» и «ПРАЗДНИЧНАЯ/PRAZDNICHNAYA») являются фонетически (состав слогов и букв), графически (количество элементов и их взаимное расположение) и семантически (смысловое значение слова «кизлярский») несходными в силу наличия в заявленном обозначении слова «КИЗЛЯРСКИЙ», находящегося в верхней (начальной) позиции и акцентирующего на себе внимание потребителя при прочтении.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было учтено, что вероятность смешения товарных знаков напрямую связана с товарами, маркируемыми сравниваемыми обозначениями. Словесный элемент «ПРАЗДНИЧНЫЙ» является именем прилагательным мужского рода и предназначен

для маркировки товаров «бренди, ром» также мужского рода. Товар же противопоставленных знаков [25-30] – имя существительное «водка» относится к женскому роду, также как и маркирующее их слово «ПРАЗДНИЧНАЯ». Данные грамматические особенности обуславливают ничтожную вероятность маркировки заявленным обозначением продукции «водка», и, как следствие, смешение обозначений в гражданском обороте.

Изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Указанный вывод о несхождении сопоставляемых обозначений («КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» и «ПРАЗДНИЧНАЯ/PRAZDNICHNAYA») нашел отражение при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413450, по результатам которого 28.10.2011 было принято решение Роспатента.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам снимает противопоставления [1-30].

Что касается анализа сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [31], необходимо отметить следующее. Сравнительный анализ показал, что каждое обозначение содержит в своем составе тождественный словесный элемент «ПРАЗДНИЧНЫЙ», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Довод заявителя об образовании словесными элементами заявленного обозначения единого словосочетания «КИЗЛЯРСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ» и восприятии его как единого целого не может быть признан убедительным, поскольку опровергается грамматическими правилами русского языка (словосочетание – простейшая непредикативная единица речи, которая образуется по синтаксической модели на основе подчинительной грамматической связи — согласования, управления, примыкания двух или более знаменательных слов. Грамматически господствующее слово — главный член, а грамматически подчинённое — зависимый), а также самой композицией знака, а именно – раздельным написанием двух слов на разных строках.

Анализ перечней товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [31] показал, что в обоих перечнях присутствуют товары, относящиеся к алкогольной продукции (бренди, джин, ром и т.д.), в силу чего они являются однородными. Следует отметить, что однородность товаров не оспаривается заявителем в возражении.

Довод заявителя о длительном использовании заявленного обозначения в качестве средства маркировки собственной продукции, не может быть признан убедительным, поскольку основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака выступают исключительные права третьего лица, удостоверенные свидетельством на товарный знак.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленный знак [31] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

От заявителя 23.07.2014 поступила корреспонденция, в которой еще раз изложена позиция несходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [31]. Кроме того, было обращено внимание на то, что отсутствие правовой охраны для широко известного и имеющего заслуженно высокую репутацию продукта открывает возможности для недобросовестной конкуренции и производства контрафактной алкогольной продукции, что может иметь негативные последствия для потребителей и общества в целом.

Довод заявителя о предположительных негативных последствиях и возможной недобросовестной конкуренции не имеет отношения к существу рассматриваемого спора.

Остальные доводы, изложенные заявителем в корреспонденции от 22.07.2014, были рассмотрены выше, в тексте заключения, и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 16.12.2013.