

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 05.09.2024, поданное ФКП «Союзплодоимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №886759, при этом установлено следующее.



Регистрация словесного товарного знака «  » по свидетельству №886759 с приоритетом от 27.09.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.08.2022 по заявке №2021762030 на имя ООО «ГРАНАТ ГРУПП», Краснодарский край, г. Сочи (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 33, 43 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.09.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №886759 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;

- оспариваемый товарный знак также зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги столовых»;

- необходимо отметить, что услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. В связи с этим необходимо отметить, что ассортимент алкоголя представлен в каждом кафе и баре, кроме того, реклама алкогольной продукции производится в коллаборации производителей алкоголя и баров, кафе, ресторанов. Оказание услуг общественного питания в целом (кафе, ресторанов, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом) тесно связаны с реализацией разнообразных напитков как безалкогольных, так и алкогольных (32, 33 классы МКТУ);

- однородность товаров и услуг, тесно связанных с товарами, неоднократно признавал и Суд по интеллектуальным правам, в том числе и непосредственно однородность товаров 33 класса МКТУ и услуг по реализации алкогольных напитков;

- таким образом, вышеуказанные услуги 43 класса МКТУ и товары 33 класса МКТУ, для которых зарегистрирована серия противопоставленных товарных знаков, 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 «дары» воспринимается абстрактно, поскольку со словом «дар»/ «дары» (в смысле «подарка») можно образовать практически неограниченное количество сочетаний с совершенно разными по смыслу словами: дары Азии, дары прошлого, дары природы и пр.;
- при восприятии слов «дары» и «Кавказа» как словосочетания именно слово «Кавказа» определяет о каком регионе идет речь, а, следовательно, приводит к формированию определенного образа, связанного с Кавказом, его природой, культурой, традициями, кухней;
- множество разных лиц используют слова «дары»/ дар» (в разных формах) 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 «дары Кавказа», к тому же выполненное буквами русского алфавита 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 №886759 недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги столовых».

С возражением были представлены следующие документы:

1. Сведения из Федерального реестра алкогольной продукции на 5 л.;
2. Скриншоты с товарами вино фруктовое, коньяк, бальзам из серии КАВКАЗ с веб-сайтов торговых сетей, магазинов на 4 л.

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 (27.09.2021) 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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 №886759 представляет



собой комбинированное обозначение «*дары Кавказа*», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения граната, под которым расположены словесные элементы «дары Кавказа», выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в две строки. Правовая охрана предоставлена в белом, красном, бордовом, оранжевом, розовом, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 33, 43 классов МКТУ.

Портвейн
«Кавказ»

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»
белый**

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.

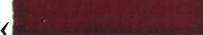
Противопоставленный товарный знак «СЕДОЙ КАВКАЗ» по свидетельству №352209 [5] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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 №886759 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак содержит словесные элементы «дары Кавказа», где слово «дары», согласно словарно-справочным источникам, означает: 1. мн. Природные богатства (плоды, дичь, рыба и т.п.); 2. мн. Хлеб и вино, приготовляемые особым образом священнослужителем и символизирующие тело и кровь Христа (в церковном обряде причащения), см. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000, и слово «Кавказа» означает - Кавкáz — 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.

Коллегия отмечает, что исходя из значений, указанных выше слов, нельзя сделать вывод о том, что данные словесные элементы образуют устойчивое словосочетание, поскольку нет таких сведений, а также, нет информации о том, что существует такое определенное понятие, как «дары Кавказа».

Вместе с тем усматривается, что все ассоциативные образы обозначения «дары Кавказа» связаны с названием географического региона. То есть именно слово «Кавказа» акцентирует на себе внимание при восприятии словесных элементов «дары 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 «дары» 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 «дары» 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. Исключения составляют устойчивые словосочетания (например «ШАПКА МОНОМАХА», «ELIXIR D'AMOUR»), при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

Исходя из изложенного можно прийти к выводу о том, что отсутствуют сведения устойчивости словосочетания «дары 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 оспариваемых товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №886759 и противопоставленных товарных знаков [1-9], показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; 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; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; 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, джестивы, 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.

Вместе с тем, относительно довода лица, подавшего возражение об однородности услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги столовых» оспариваемого товарного знака и товаров 33 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-9], коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-9] распространяется на товары 33 класса МКТУ, то есть, именно для товаров, относящихся к пищевой промышленности. Однако, в отношении услуг, которые оказываются третьим лицам и направлены на удовлетворение их потребностей, элемент «Кавказ» не является указанием на происхождение услуг, а воспринимается как средство индивидуализации.

Таким образом, анализируемые товары и услуги различны по своей природе и назначению, относятся к разному виду товаров и услуг (алкогольная продукция/услуги в сфере общественного питания), не являются взаимодополняемыми, имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения, то есть обладают высокой степенью неоднородности, в виду чего, ассоциаций с противопоставленными товарными знаками [1-9] не возникает.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу о том, что указанные выше, услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, не соотносятся с товарами 33 класса МКТУ, то есть являются неоднородными.

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

Относительно приведенной в возражении судебной практики, коллегия сообщает, что указанная судебная практика касается иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №886759 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 33 класса МКТУ, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2024 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №886759 недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ.