

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 20.12.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ЗАО «Ереванский коньячный завод», Республика Армения, г. Ереван (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579377, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2015708017 с приоритетом от 23.03.2015 зарегистрирован 30.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 579377 на имя ООО «РАЗДОЛЬЕ», Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. Суворовская (далее – правообладатель) в отношении товаров 32, 33, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в бело-черно-бежево-светло-бежево-темно-бежевом цветовом сочетании. Срок действия регистрации – до 23.03.2025.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой стилизованное изображение щита с короной, включающего стилизованные изображения чаши, крепостной башни, гор, виноградной грозди. Снизу и по бокам щит окружен орнаментом. Под

изобразительными элементами расположен словесный элемент «Лордвин», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита.

В поступившем 20.12.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 579377 товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 20.12.2016, сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, в отношении товаров 33 класса МКТУ принадлежит

исключительное право на товарный знак **DVIN** по свидетельству № 208699 с приоритетом от 28.05.1998 (срок действия регистрации продлен до

28.05.2018) [2], а также право на общеизвестный товарный знак **ДВИН** № 10 с датой признания от 30.11.1990 [3];

- противопоставленные товарные знаки [2,3] полностью входят в оспариваемый товарный знак [1], что обуславливает фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков;

- словесный элемент «Лордвин» оспариваемого товарного знака [1] фонетически и семантически тождественен словосочетанию «Лорд вин», хвалебная семантика которого очевидна, в связи с чем, он мог бы быть зарегистрирован только для товаров «вина» 33 класса МКТУ, а для остальных товаров 32, 33 классов МКТУ он является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара;

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 32 («пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива») и всех 33 классов МКТУ;

- факт широкой известности обозначения «ДВИН» подтверждается признанием его общеизвестным в Российской Федерации, что способствует формированию у потребителей ассоциаций любого товарного знака, включающего слово «ДВИН»,

исключительно с определенным производителем товаров 33 класса МКТУ – лицом, подавшим возражение;

- при маркировке тождественными или сходными до степени смешения обозначениями однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ иными лицами (производителями) у потребителей могут возникнуть представления об изготовителе товара, не соответствующее действительности, в связи с чем они могут быть введены в заблуждение относительно производителя продукции «Лордвин»;

- заявителем приведены выдержки из Парижской конвенции по охране промышленной собственности, действующего законодательства;

- если бы экспертиза не была бы введена в заблуждение, для товаров «вина» правообладателю также было бы отказано в регистрации, так как всем хорошо

LORD OF WINES

известен товарный знак по свидетельству № 554688, приоритет от 21.03.2014.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579377 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки свидетельств по товарным знакам [1] и [2,3], а также новой заявки



правообладателя № 2016719268 ().

Правообладатель был ознакомлен в установленном порядке с поступившим 20.12.2016 возражением. Представитель правообладателя представил 26.01.2017 ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное тем, что правообладатель, в связи с нахождением уполномоченного лица в длительной командировке, не имел возможности обратиться вовремя за предоставлением квалифицированной юридической помощи. Коллегия отказала в удовлетворении указанного ходатайства, о чем сделана соответствующая отметка в протоколе

заседания, состоявшегося 07.02.2017. При оценке представленного ходатайства коллегия исходила из того, что рассматриваемое возражение имеет незначительный объем как по количеству текста (2,5 страницы), так и по содержанию (в обоснование своей позиции лицом, подавшим возражение, приложены 6 страниц, распечатанных с сайта <http://www1.fips.ru/>). Таким образом, представитель правообладателя, полномочия которого удостоверены доверенностью от 23.01.2017, на дату заседания коллегии имел возможность выразить свою позицию.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 20.12.2016, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.03.2015) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 579377, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 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 (2) 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;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 579377 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «Лордвин» выполнен буквами русского алфавита стилизованным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчные. Изобразительный элемент в виде оригинального изображения щита включает стилизованные изображения крепости, гор, чаши, грозди винограда. Сверху щита расположена корона, в нижней части – орнамент и словесный элемент «Лордвин». Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 32, 33, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в бело-черно-бежево-светло-бежево-темно-бежевом цветовом сочетании.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак **DVIN** по свидетельству № 208699 с приоритетом от 28.05.1998 (срок действия регистрации продлен до 28.05.2018) [2] выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе вина, спиртные напитки, ликеры и бренди».

Противопоставленный в возражении общеизвестный товарный знак **ДВИН** № 10 с датой признания от 30.11.1990 [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди».

Товары 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков [2,3], поскольку данные товары относятся к одному роду (виду) («алкогольные напитки»), имеют общий круг потребителей и одинаковое назначение, продаются на одних и тех же прилавках алкогольной продукции, имеют близкий состав (спиртсодержащее сырье, компоненты растительного происхождения) и одинаковые условия реализации (розничная, оптовая сеть). Товары 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков [2,3], поскольку они находятся в корреспондирующих классах, относятся к роду алкогольных напитков и их ингредиентов, являются товарами краткосрочного пользования и совместно встречаются в гражданском обороте.

Сравнительный анализ по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал следующее.

Несмотря на полное звуковое вхождение противопоставленных товарных знаков [2,3] в словесный элемент «Лордвин» оспариваемого товарного знака [1], они различаются по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Знаки [1] и [2,3] отличаются фонетически, поскольку произношение словесного элемента «Лордвин» начинается с элемента «Лор-», который придает ему иное звучание и увеличивает звуковой ряд всего в целом.

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых товарных знаков [1] и [2,3] показал следующее. Коллегией не выявлены смысловые значения словесных элементов, составляющих

сравниваемые товарные знаки [1] и [2,3]. В связи с этим анализ по данному критерию сходства словесных обозначений провести не представляется возможным.

При сравнении оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленными товарными знаками [2,3] по признакам графического сходства наблюдаются различия в общем зрительном впечатлении. Так, противопоставленные товарные знаки [2,3] выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно черного цвета. Словесный элемент «Лордвин» оспариваемого товарного знака [1] выполнен стилизованным шрифтом с чередованием светло-бежевых и темно-бежевых цветов. Кроме того, оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного щита с короной, орнаментом и рядом других изобразительных элементов, выполнен в той же цветовой гамме, что и словесный элемент «Лордвин», и также способствует формированию зрительного впечатления, отличного от впечатления, производимого словесными товарными знаками [2,3].

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных доводов можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленными товарными знаками [2,3].

Изложенное свидетельствует о соответствии товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что словесный элемент «Лордвин» спорного товарного знака [1] фонетически и семантически тождественен словосочетанию «Лорд вин». В связи с чем, его регистрация была возможна только для товаров 33 класса МКТУ «вина», а в отношении другой части товаров 32, 33 классов МКТУ он является ложным и способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара. Однако, оспариваемый товарный знак [1] в том виде, как он зарегистрирован не имеет определенной семантики, в этой связи не содержит прямого указания на какой-либо вид товара, в том числе на «вино», и,

следовательно, ложной информации относительно товара, либо его изготовителя не несёт.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, утверждает, что с учетом широкой известности противопоставленного товарного знака [3] и его сходства до степени смешения с оспариваемым знаком [1] потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя продукции «Лордвин». Вместе с тем, коллегией установлено отсутствие сходства сопоставляемых товарных знаков [1] и [2,3], кроме того, в материалах возражения отсутствуют фактические данные о возможности смешения товаров, маркированных данными знаками на рынке.

Следовательно, из материалов дела не усматривается, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака [1], а также и в последующие годы потребители однозначно ассоциировали обозначение «Лордвин» с продукцией лица, подавшего возражение. У коллегии нет оснований считать, что оспариваемый товарный знак [1] способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара, либо его изготовителя.

В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1] предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 579377.