

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.07.2016 (далее – Роспатент), поданное Федеральным государственным унитарным предприятием "Кизлярский коньячный завод", г. Кизляр (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014720242, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014720242 с приоритетом от 18.06.2014 на имя заявителя подано комбинированное обозначение

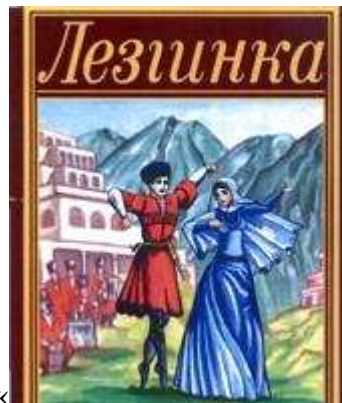



«
». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.05.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех

товаров 33 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- комбинированным товарным знаком «» (свидетельство №411103 с приоритетом от 02.06.2009), зарегистрированным ранее на имя Закрытого акционерного общества «Вино-коньячный завод «Избербашский», 368500, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Индустриальная, д. 3 в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными товарам 33 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «ЛЕЗГИНКА» (свидетельство №476560 с приоритетом от 03.06.2011), зарегистрированным ранее на имя Закрытого акционерного общества «ВКЗ Дагвино», 191167, Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, 6-а, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «ЛЕЗГИНКА» (свидетельство №230129 с приоритетом от 31.05.2001), зарегистрированным ранее на имя Открытого акционерного общества «Холод», 191167, Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, 6-а, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем 12.07.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с сокращением перечня услуг 35 класса МКТУ в связи со сходством заявленного обозначения с товарными знаками «ЛЕЗГИНКА» по свидетельствам №230129, №476560 до перечня услуг 35 класса МКТУ, указанного в решении Роспатента от 23.05.2016;

- заявитель сократил перечень товаров 33 класса МКТУ, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении товара «бренди»;

- товары «напитки безалкогольные; пиво» не являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, поскольку относятся к товарам разного вида, имеют различный состав, технологию изготовления;

- заявитель на протяжении многих лет (информация о том, что коньяк «Лезгинка» вырабатывается с 1965 года Кизлярским вино-коньячным заводом, а также о некоторых характеристиках этого коньяка содержится в Энциклопедии виноградарства 1986 года издания) производит и реализует коньяк «Лезгинка» в фирменных магазинах;

- обозначение «ЛЕЗГИНКА» признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2000 в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно «бренди»

- компания заявителя является создателем рецептур и производителем вино-водочных продуктов, представляющих гордость Республики Дагестан, и на ее долю приходится 90 % всего производства коньячных спиртов Российской Федерации;

- товары «пиво» и «бренди» выставлены на разных витринах и относятся к разной ценовой категории, а также культура питья данных напитков совершенно разная;

- потребители «коньяка/бренди» хорошо осведомлены о различии данных напитков и об изготовителе бренди «Лезгинка», в силу чего отсутствует смешение сравниваемых обозначений;

- коллегия, в решении Роспатента от 30.07.2015, принятом по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЛЕЗГИНКА» по свидетельству №411103, не поддержала довод (ФГУП «Кизлярский коньячный завод») о том, что потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара, полагая, что, приобретая товары 32

класса МКТУ «напитки безалкогольные; пиво», он приобретает товары хорошо известного производителя бренди.

В подтверждение своих доводов заявитель представил:

- копии страниц из Энциклопедии виноградарства, 1986 года [1];
- копию Заключения Роспатента от 03.06.2015 [2];
- копию страниц из книги «История виноградарства и виноделия России», 2009 года [3];
- копи справки об объемах реализации бренди «Лезгинка» [4];
- копию протокола заседания коллегии от 24.10.2016 [5].

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014720242 в отношении товара «бренди» 33 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, приведенных в указанном решении.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.06.2014) поступления заявки №2014720242 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция) 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 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Положениями статьи 6-quinquies C.- (1) Парижской конвенции установлено, что, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение

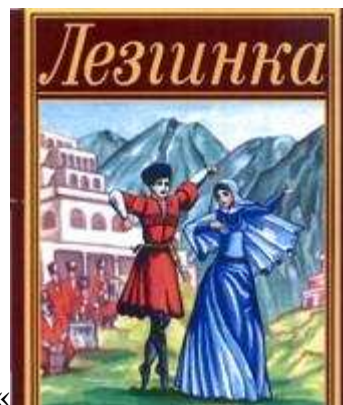



« » в виде прямоугольной этикетки, по центру верхней стороны которой выполнен волнообразный выступ. Край этикетки очерчен многослойной окантовкой из четырех полос различной ширины. В верхней части этикетки размещен дубовый венок, под ним – две небольшие виньетки в виде набора тонких

волнистых линий. Под виньетками находится словесный элемент «ЛЕЗГИНКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом, в горизонтально ориентированной рамке расположен изобразительный элемент в виде изображения сцены праздничного гулянья в кавказском горном селении: танцующая пара, одетая в национальные костюмы, горные вершины, площадь селения, дома и танцоры, одетые в национальные костюмы. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в желтом, светло-желтом, светло-коричневом, коричневом, темно-коричневом, белом, голубом, светло-зеленом, зеленом, черном, красном, фиолетовом и сером цветовом сочетании в отношении товара «бренди» 33 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, приведенных в решении Роспатента от 23.05.2016.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №230129, №476560 [6] представляют собой словесные обозначения «ЛЕГИЗКА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ и 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №411103 [7]



представляет собой комбинированное обозначение «» в виде прямоугольной этикетки. Край этикетки очерчен многослойной окантовкой из четырех полос различной ширины. В верхней части этикетки размещен словесный элемент «ЛЕЗГИНКА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом в вертикально ориентированной рамке расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения сцены праздничного гулянья в кавказском горном селении: танцующая пара, одетая в

национальные костюмы, горные вершины, площадь селения, дома и музыканты, одетые в национальные костюмы. Знак зарегистрирован в бежевом, белом, голубом, желтом, зеленом, коричневом, красном, розовом, светло-желтом, светло-зеленом, светло-коричневом, сером, синем, темно-синем, черном цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Принимая во внимание, что заявитель в возражении не оспаривает вывод экспертизы о сходстве в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам №230129, №476560, анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками [6] не проводится.

В силе остается решение Роспатента в части возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ, указанных в решении Роспатента от 23.05.2016.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №411103, то коллегия отмечает следующее.

В заявленном обозначении и противопоставленном знаке доминирующее положение занимают словесные элементы «ЛЕЗГИНКА», так как они акцентируют на себе внимание и легче запоминаются потребителем.

Анализ сходства «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставляемого знака [7] показал, что они являются сходными ввиду их фонетического и семантического («лезгинка» – это кавказский танец в быстром движении, см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона») тождества словесных элементов – «ЛЕЗГИНКА».

Использование одинакового алфавита сближает заявленное обозначение со сравниваемым товарным знаком [7] графически.

Таким образом, сходство доминирующих элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [7] обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ товаров 33 класса МКТУ показал следующее.

Товар 33 класса МКТУ «бренди», в отношении которого испрашивается регистрация заявленному обозначению, и, товар 32 класса МКТУ «пиво», для которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак [7], относятся к алкогольным напиткам.

Вместе с тем необходимо отметить, что отнесенные к 33 классу МКТУ товар «бренди» и товар 32 класса МКТУ «пиво» имеют существенные отличия по составу используемого при их изготовлении сырья, по условиям их производства, сбыта и хранения, а также являются товарами разной ценовой категории.

Кроме того, согласно положению статьи 6 quinquies [с-(1)] Парижской конвенции, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В связи с изложенным, коллегия приняла во внимание представленные заявителем документы [1-4], которые подтверждают, что бренди «Лезгинка» производился с 1965 года (более 48 лет) Кизлярским коньячным заводом и хорошо знаком российскому потребителю. Так, в период с января 2008 года по март 2016 года включительно объем продаж коньяка, произведенного компанией заявителя, и маркированного заявленным обозначением составил 4957600832,95 рублей (см. [4]). Необходимо также отметить, что согласно представленной копии протокола заседания коллегии (см. [5]) обозначение «ЛЕЗГИНКА» признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2000 в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно «бренди».

На основании изложенного, коллегия усматривает, что заявленное обозначение в результате длительного и широкого использования позволяет потребителям соотнести маркированный им товар «бренди» 33 класса МКТУ с их производителем – Федеральным государственным унитарным предприятием "Кизлярский коньячный завод".

Также коллегия не располагает сведениями о наличии пива, маркированного противопоставленным товарным знаком, на российском рынке.

Таким образом, вероятность смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, на рынке алкогольной продукции отсутствует.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2016, изменить решение Роспатента от 23.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014720242.