

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 поступившее 23.01.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Кизлярский коньячный завод», г. Кизляр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017708529, при этом установила следующее.



Обозначение

по заявке №2017708529, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.03.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ и другой части услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в

отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ЛЕЗГИНКА» по свидетельству №411103 с приоритетом от 02.06.2009 в отношении товаров 32 класса МКТУ однородных товарам 33 класса МКТУ и связанных с ними услугами 35 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №411103 ранее Роспатентом было принято решение, согласно которому изображение танцующей пары в составе этикетки товарного знака по свидетельству №411103, идентично изображению, входящему в состав этикеток коньяка (бренды) «Лезгинка», используемых Кизлярским коньячным заводом с 1965 г., и коллегией был сделан вывод «... о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411103 в отношении товаров 33 класса МКТУ»;

- в свою очередь, коллегия не посчитала возможным смешение в сознании потребителя в результате использования обозначения Кизлярского коньячного завода в отношении товаров 33 класса МКТУ и товарного знака по свидетельству №411103 для товаров 32 класса МКТУ;

- кроме того, было доказано, что бренд, изготавливаемый и реализуемый Кизлярским коньячным заводом, под этикеткой в виде изображения танцующей пары, ассоциируется у потребителя именно с Кизлярским коньячным заводом;

- заявитель является правообладателем общезвестного товарного знака «ЛЕЗГИНКА» № 177 в отношении товара «бренд» 33 класса МКТУ, что свидетельствует о том, что название бренда «ЛЕЗГИНКА» и изображение, иллюстрирующее танец «лезгинка», при использовании в отношении товаров 33 класса МКТУ в сознании потребителя связывается исключительно с заявителем – АО «Кизлярский коньячный завод»;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №411103 не является изготовителем пива и алкогольных напитков под названием «ЛЕЗГИНКА». Поэтому при использовании заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ и

услуг 35 класса МКТУ исключено смешение компании заявителя и компании правообладателя товарного знака по свидетельству №411103, а также товаров/услуг данных компаний;

- товар «пиво» включен в 32 класс МКТУ и данный напиток может являться как безалкогольным, так и алкогольным, при этом, во втором случае пиво представляет собой слабоалкогольный напиток. Товары 33 класса МКТУ преимущественно относятся к крепким алкогольным напиткам (например, бренди; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; напитки, полученные перегонкой и т.д.). Упомянутые товары 32 и 33 классов МКТУ отличаются между собой как по составу, технологии изготовления, так и по культуре употребления. В частности, например, известно, что пиво получают в результате брожения солодового сусла; вино получают в результате брожения виноградного сока; бренди/ко냑 изготавливается посредством перегонки (дистилляции) виноградных вин или сброженных плодово-ягодных соков; водка представляет собой водно-спиртовой раствор;

- ввиду существенного различия товаров, пиво и другие алкогольные напитки при реализации в розничной сети выставляются на полках путем формирования отдельных товарных секций с пивом, бренди и ко냑ом, винами и т.д.;

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

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.03.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017708529 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

1. Копия заключения к Решению от 30.07.2015г.
2. Копия Заключения ФГБУН ИС РАН № 61-2014 от 16.09.2014г.
3. Копии этикеток коньяка «Лезгинка»

4. Копия письма Дагестанского отделения ВТОО «Союза художников России» № 219 от 12.04.2010г.
5. Копия статьи «Лезгинка» из Энциклопедии виноградарства, Кишинев, Молдавская Советская Энциклопедия, 1986 г.
6. Копии страниц из книги «История виноградарства и виноделия в России», Москва, ГУ ВНИИ ПБ и ВП РАСХН, 2009 г. (с. 108-109, 340, 344-348)
7. Копии страниц отчета Производственно-совхозного объединения «Дагвино», Махачкала, 1976 г.
8. Технологическая инструкция по производству марочных коньяков, 1994г.
9. Технологическая инструкция по производству марочных коньяков, 1997г.
10. Справка о наградах от 26.05.2011г.
11. Копии дипломов.
12. Сведения о реализации бренди Кизлярским коньячным заводом с января 2008 г. по март 2016г.
13. Сведения официального сайта АО Кизлярский коньячный завод.
14. Сведения официального сайта ЗАО ВКЗ Избербашский.
15. ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия».
16. ГОСТ 12712-2013 Водки и водки особые. Общие технические условия (с Поправкой).
17. ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия».
18. ГОСТ 33408-2015 «Коньяки, дистилляты коньячные, бренди.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.03.2017) поступления заявки №2017708529 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 заявлении обозначении.

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

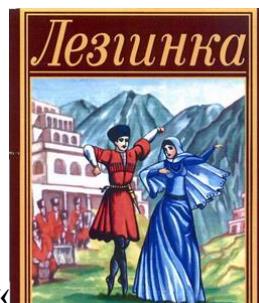
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

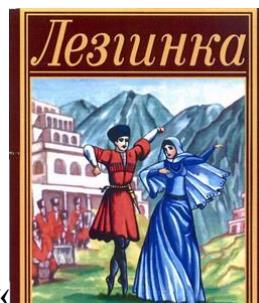


Заявленное обозначение является комбинированным «», в форме этикетки в виде горизонтально ориентированного прямоугольника,

ограниченного двойной контурной обводкой желтого и чёрного цветов. В поле прямоугольника представлен многоцветный рисунок, на переднем плане которого изображены мужчина и женщина в национальных одеждах, исполняющие традиционный лезгинский танец; мужчина одет в национальный костюм, основными атрибутами которого являются: черкеска, овчинная шапка, кинжал на поясе; женщина одета в национальное сине-голубое платье с черным поясом и голубой платок на голове. На заднем плане рисунка представлены горный массив и жилые постройки. Слева, перед крупной постройкой изображены мужчины, исполняющие музыку на традиционных музыкальных инструментах; все мужчины одеты в национальные костюмы. Обозначение заявлено в чёрном, коричневом, синем, голубом, темно-красном, зелёном, светло-зелёном, жёлтом, бежевом, сером, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении указанных товаров и услуг основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].



Противопоставленный знак [1] «» является комбинированным, и представляет собой прямоугольную этикетку. 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 гуляния 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. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво». Следует отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] истекла 03.06.2019, однако, коллегия отмечает, что 6-и месячный срок для его продления не истек.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки представляют собой этикетки с изображением танцующей пары на фоне гор, при этом, в сравниваемых обозначениях, в поле прямоугольника, на переднем плане изображены мужчина и женщина в национальных одеждах, исполняющие традиционный лезгинский танец. На заднем плане представлены: горный массив и жилые постройки. Слева, изображены мужчины, играющие на музыкальных инструментах. Все мужчины одеты в одинаковые национальные костюмы. Наряд танцующей женщины составляют голубое платье и головной убор - платок, наряд танцующего мужчины представляет собой национальный костюм, атрибутами которого являются: черкеска, овчинная шапка, кинжал на поясе.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1]. Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

В отношении однородности заявленных товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли\*; кюрасо; ликер анисовый; 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; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые;

экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» и противопоставленных им товаров 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Следует отметить, что товары 33 класса МКТУ, представленные в перечне заявленного обозначения, и 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного знака [1], представляют собой алкогольные напитки и являются однородными на основании следующего.

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки. Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Согласно пункту 13.1 статьи 2 названного Федерального закона пиво – это алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена из пивоваренного солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок.

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «спиртосодержащая пищевая продукция», следовательно, являются однородными, поскольку имеют одно назначение, практически совпадают условия их сбыта и круг потребителей, в силу чего существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Также коллегия отмечает, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда товарные знаки незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; распространение образцов; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения, то данные услуги относятся к области продвижения товаров, следовательно, являются сопутствующими услугами товарам 33 класса, в связи с чем признаны однородными с товарами 32 класса МКТУ противопоставленного знака [1].

Таким образом, однородность товаров 33 и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017708529, с товарами 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность и стал известен потребителям, является неубедительным, поскольку производство товаров, маркированных заявлением обозначением, не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.03.2018.**