

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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 28.02.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Кизлярский коньячный завод», г. Кизляр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017722764, при этом установила следующее.



Обозначение по заявке №2017722764, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.11.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 32, 33, 35 классов МКТУ. 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 зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «ЛЕЗГИНКА» по свидетельству №476560 с приоритетом от 03.06.2011 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- «ЛЕЗГИНКА» по свидетельству №411103 с приоритетом от 02.06.2009 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [2];
- «ЛЕЗГИНКА» по свидетельству №216449 с приоритетом от 28.12.2000 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ [3];
- «ЛЕЗГИНКА» по свидетельству №230129 с приоритетом от 02.06.2009 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4].

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 «бренды» 33 класса МКТУ, что свидетельствует о том, что название бренди «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;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №216449 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки», для устранения данного препятствия заявитель готов отказаться от притязаний на регистрацию товарного знака по заявке №2017722764 в отношении товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам;

- заявитель убежден в невозможности смешения услуг по реализации мороженного, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №230129, с услугами по продвижению и реализации бренди, поэтому заявитель готов ограничить заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ, посредством указания на их реализацию в отношении товара «бренди», включенного в 33 класс МКТУ;

- поскольку товарные знаки по свидетельствам №476560 и №230129 не зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ и правообладатели данных товарных знаков не являются изготовителями алкогольных напитков под названием «ЛЕЗГИНКА», при использовании заявленного обозначения в отношении товара «бренди» 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, предназначенных для продвижения товара «бренди», включенного в 33 класс МКТУ, исключено смешение или введение потребителя в заблуждение в результате сосуществования указанных товарных знаков и заявленного обозначения;

- 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/коньяк 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 коньяком, винами и т.д.;
- товары «пиво» и «бренды» 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 23.11.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017722764 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренды» и услуг 35 класса МКТУ, предназначенных для продвижения и реализации товара «бренды», включенного в 33 класс 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».
19. Определение содержания альдегидов, эфиров и спиртов методом газовой хроматографии».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.06.2017) поступления заявки №2017722764 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).

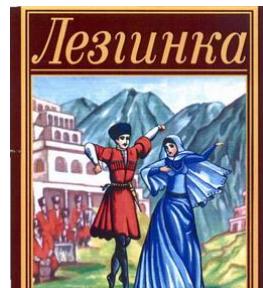


Заявленное обозначение является комбинированным «», в форме этикетки, состоящей из словесного и изобразительных элементов. Этикетка представляет собой вертикальный прямоугольник с закругленными углами и округлой выпуклостью по центру верхней стороны со светло-коричневым фоном. С

небольшим отступом от края этикетки выполнена тонкая контурная линия красного цвета. В центральной части этикетки на темно-коричневом фоне расположен рисунок в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, ограниченного тонкой контурной обводкой светло-коричневого цвета. В поле прямоугольника представлен многоцветный рисунок, на переднем плане которого изображены мужчина и женщина в национальных одеждах, исполняющие традиционный лезгинский танец. На заднем плане представлены: горный массив и жилые постройки. Слева, на фоне наиболее крупной постройки изображены мужчины, играющие на музыкальных инструментах. Все мужчины одеты в одинаковые национальные костюмы, атрибутами которых являются: черкеска, овчинная шапка, кинжал на поясе. Наряд танцующей женщины составляют голубое платье и головной убор - платок. Над прямоугольником с рисунком размещен словесный элемент «ЛЕЗГИНКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита светло-желтым цветом с частичной двойной контурной обводкой темно-коричневого и светло-коричневого цветов, создающей эффект объема. В верхней части этикетки с правой и левой стороны представлены оригинальные узоры. В нижней части этикетки расположен горизонтально ориентированный прямоугольник, в поле которого друг под другом размещены несколько полос и с правой стороны - круг с контурной обводкой и двумя дугами внутри него. Обозначение заявлено в коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, черном, синем, голубом, красном, зеленом, светло-зеленом, светло-желтом, сером, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «брэнди» и услуг 35 класса МКТУ, предназначенных для продвижения и реализации товара «брэнди», включенного в 33 класс МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении указанных товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4].

Противопоставленный знак [1] «ЛЕЗГИНКА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «» 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

Противопоставленный знак [3] «ЛЕЗГИНКА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] «ЛЕЗГИНКА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] было установлено, что в заявлном обозначении и противопоставленном знаке доминирующее положение занимает словесный элемент

«ЛЕЗГИНКА», так как он акцентируют на себе внимание и легче запоминаются потребителем.

Анализ сходства «сильных» элементов заявленного обозначения и противопоставляемого знака [2] 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 Ефрана») тождества словесных элементов – «ЛЕЗГИНКА».

Использование одинакового алфавита сближает заявленное обозначение со сравниваемым товарным знаком [2] графически.

Кроме того, сравниваемые знаки представляют собой этикетки с изображением танцующей пары на фоне гор, что также обуславливает сходство анализируемых знаков.

Таким образом, сходство доминирующих элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] обуславливает вывод о сходстве сравниемых обозначений в целом. Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 3, 4] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ЛЕЗГИНКА».

Как было указано выше, в заявлении обозначении индивидуализирующую функцию несет словесный элемент «ЛЕЗГИНКА», в связи с чем коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Следует отметить, что заявителем в возражении сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не оспаривается.

В отношении однородности заявленных товаров 33 класса МКТУ «брэнди» и противопоставленных им товаров 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного знака [2] коллегия отмечает следующее.

Следует отметить, что товары 33 класса МКТУ «бренди», представленные в перечне заявленного обозначения, и 32 класса МКТУ «пиво» противопоставленного знака [2], 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 «услуги, предназначенные для продвижения и реализации товара «бренди», включенного в 33 класс МКТУ» заявленного обозначения, то данные услуги являются сопутствующими услугами товарам «бренды», в связи с чем признаны однородными с товарами 32 класса МКТУ противопоставленного знака [2].

Кроме того, услуги 35 класса «продвижение товаров [для третьих лиц], за исключением мороженого» противопоставленного знака [1] являются однородными с услугами 35 класса МКТУ «услуги, предназначенные для продвижения и реализации товара «бренды», включенного в 33 класс МКТУ» заявленного обозначения, поскольку относятся к одному виду услуг (продвижение товаров), имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки» противопоставленного знака [3] и товары 33 класса МКТУ «бренды» заявленного обозначения не являются однородными, поскольку относятся к разному виду товаров, имеют разное назначение и условия реализации.

Услуги 42 класса МКТУ «реализация мороженого» противопоставленного знака [4] и услуги 35 класса МКТУ «услуги, предназначенные для продвижения и реализации товара «бренды», включенного в 33 класс МКТУ» заявленного обозначения не являются однородными, поскольку предназначены для реализации неоднородных товаров (мороженое и бренди).

Таким образом, однородность товаров 33 и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017722764, с товарами 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2], услугами 35 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 28.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2018.**