

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №051-ФЗ (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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.06.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-ТРЕЙД», Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Орская, 12В, комн.1-9 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022713956, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **LAMAZI** » по заявке №2022713956, поданной 05.03.2022, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«вина; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина»*.

Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022713956 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком

«» по свидетельству №925644 с приоритетом от 26.08.2021 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «Компания Осетия-Лац», Республика Северная Осетия - Алания, г. Беслан, р-н Правобережный, ул. Первомайская, 224, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Роспатент 13.06.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- с точки зрения фонетики сопоставляемые обозначения «LAMAZI» - [ламази] – «IVERIA LAMAZO» - [иверия ламазо] совпадают лишь частично, что не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве знаков в целом, поскольку сравниваемые обозначения имеют разное количество слов, звуков, букв, различный состав согласных и гласных звуков, состав слогов. В противопоставленном товарном знаке на первом месте стоит слово «IVERIA», которое слышит потребитель при произношении и именно на него падает фонетическое ударение;

- сравниваемые обозначения не являются сходными визуально, поскольку заявленное обозначение является словесным и не имеет характерного графического исполнения, в то время, как противопоставленный товарный знак является комбинированным, в котором словесная часть, состоящая из двух слов, выполнена на фоне прямоугольника, по краям которого расположены стилизованные изображения узоров. Противопоставленный товарный знак выполнен в тёмно-красном, бордовом, белом цветовом сочетании;

- что касается семантического признака сходства, то заявленное обозначение «LAMAZI» содержит слово, фонетически созвучное с грузинским словом, которое означает «красивый». Таким образом, если предположить, что российский потребитель знает грузинский язык, то увидев обозначение «LAMAZI», он подумает о слове «красивый»;

- словесный элемент «IVERIA LAMAZO» противопоставленного товарного знака состоит из двух слов, где слово «IVERIA» - Иверия - экзотоним (внешнее название) древнегрузинского царства Картли, существовавшего на территории исторической Восточной Грузии. Государство Иверия существовало в период с IV—III в. до н.э. — 537 год, а слово «LAMAZO» - фонетически созвучно с грузинским словом, которое может

быть переведено, как «красавица», «красивая». Таким образом, словосочетание «**IVERIA LAMAZO**» имеет следующую семантику «Красивая Иверия», «Красавица Иверия»;

- исходя из вышесказанного, если допустить возможность того, что российский потребитель знает грузинский язык и знаком с грузинской историей, то для него обозначения «**LAMAZI**» и «**IVERIA LAMAZO**» не будут совпадать по смысловому значению, а значит, не будут являться сходными по семантическому критерию;

- в противном случае, для российского потребителя, основным языком которого является русский язык, сравниваемые обозначения будут восприниматься как фантазийные.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022713956 в отношении всех заявленных товаров.

С учетом даты (05.03.2022) поступления заявки № 2022713956 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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 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).

Заявленное обозначение по заявке №2022713956 представляет собой словесное обозначение « **LAMAZI** », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «*вина; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина*».

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы обусловлено тем, что оно сходно

до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №925644 с приоритетом от 26.08.2021 – (1).

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «IVERIA LAMAZO», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак исполнен в тёмно-красном, бордовом, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ *аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; винные напитки; 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.*

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для

указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке словесные элементы «IVERIA LAMAZO», согласно словарно-справочным источникам информации не являются лексическими единицами основных европейских языков, в связи с чем являются фантазийными и, соответственно, не могут образовать словосочетание.

В отношении довода заявителя о том, что словесный элемент «IVERIA LAMAZO» представляет собой словосочетание и имеет следующую семантику: «Красивая Иверия», «Красавица Иверия», поскольку слово «IVERIA» - Иверия – экзоэтноним (внешнее название) древнегрузинского царства Картли, существовавшего на территории исторической Восточной Грузии в период с IV – III в. до н.э. – 537 год, а слово «LAMAZO» - фонетически созвучно с грузинским словом, которое может быть переведено, как «красавица», «красивая», то коллегия отмечает следующее.

Средний российский потребитель мало знаком с древней историей Грузии IV-III в. до н.э., а также с грузинским языком, в связи с чем сравниваемые слова будут восприниматься как фантазийные, выполненные буквами латинского алфавита. При этом сведений о том, что названные слова хорошо знакомы российскому потребителю и могут быть переведены в том значении, в каком указал заявитель, материалы возражения не содержат.

С учетом изложенного, правомерным является выделение словесного элемента «LAMAZO» в противопоставленном товарном знаке (1) и проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «LAMAZI» – «LAMAZO», показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [IVERIA LAMA-] и сходством звучания конечных частей [-ZI] – [-ZO], а также одинаковым количеством букв, звуков, слогов, весьма близким составом гласных и

одинаковым составом согласных, наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Отличие состоит в одной букве [-I] – [-O], расположенной в конце сравниваемых слов.

Как было указано выше словесные элементы противопоставленного товарного знака являются фантазийными. В заявленном обозначении словесный элемент «LAMAZI» также является фантазийным. Указанное не позволяет провести анализ по семантическому признаку сходства.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным и противопоставленным товарным знаком (1) имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства. При этом коллегия учитывала, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, стандартным шрифтом, что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, словесного элемента «LAMAZI», сходного со словесным элементом «LAMAZO» противопоставленного товарного знака, обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

Анализ однородности товаров 33 класса МКТУ тождественны, либо относятся к одной категории товаров «алкогольные напитки», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта, что свидетельствует об их однородности.

В возражении заявитель однородность товаров не оспаривает.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров (часть заявленных товаров идентична товарам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (1)), а также высока степень сходства сравниваемых словесных элементов «LAMAZI» - «LAMAZO» обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации

потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №925644 в отношении товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 14.02.2023.**