

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 24.04.2006, поданное компанией ТЕКИЛАС ДЕЛЬ СЕНЬОР, С.А. ДЕ С.В., Мексика (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы от 11.01.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2003722505/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003722505/50 с приоритетом от 06.11.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Заявленное обозначение является комбинированным и выполнено в виде этикетки, в центральной части которой расположено словосочетание «Reserva del SENOR», при этом словесный элемент «SENOR» занимает в знаке доминирующее положение и расположено под элементом «Reserva del». На верху в центральной части этикетки расположены буквы «RS», выполненные латинским алфавитом оригинальным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в черном, белом, красном, оранжевом цветах.

Решение экспертизы от 11.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 ФЗ (далее - Закон).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарными знаками, а именно:

- с товарным знаком «SENOR» по свидетельству № 179473 (заявка №97716253/50 с приоритетом от 28.10.1997) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с товарным знаком «СЕНЬОР» по свидетельству № 171750 (заявка №97715368/50 с приоритетом от 15.10.1997) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза указала, что все цифры, символы, маркировки, буквы, кроме «RS», слова, кроме «SENOR», являются не обладающими различительной способностью или указывающими на свойства, место производства товара, данные изготовителя и его адрес, объем, крепость, т.е. характерные для этикеток сведения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.04.2006, в котором лицо, его подавшее, просит отменить решение экспертизы от 11.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2003722505/50 в отношении товаров 33 класса МКТУ, исключая из самостоятельной правовой охраны все элементы, кроме «RS», «Reserva del SENOR».

К возражению приложены страницы сети Интернет.

До даты заседания коллегии по рассмотрению возражения от 24.04.2006 в Палату по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило письменное согласие от 17.08.2006 от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение ввиду нижеследующего.

С учетом даты приоритета заявки 06.11.2003, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003; рег. № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с четвертым абзацем пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 14.4.2.1 Правил, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они сходны до степени смешения за счет сходящих в заявленное обозначение словесного элемента «SENOR», а товары однородны.

Однако, в Палату по патентным спорам лицо, подавшее возражение представило письмо, в котором указано, что ООО «АГРОЛИДЕР», являющийся правообладателем товарных знаков № 179473, № 171750, согласен на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2003722505/50 в качестве товарного знака на имя компании ТЕКИЛАС ДЕЛЬ СЕНЬОР, С.А. ДЕ С.В., Мексика в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива), а именно текила.

В связи с этим, принимая во внимание отсутствие тождества заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков, Палата по патентным спорам полагает, что данное письмо-согласие устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, следует не согласиться с доводами экспертизы о том, что словесный элемент «Reserva del» заявленного обозначения является неохраняемым, по следующим обстоятельствам. Словесные элементы «Reserva del» и «SENOR» действительно написаны в две строки разным шрифтом, но при этом являются

словосочетанием, которое может быть переведено с испанского языка как – резерв сеньора, запас сеньора. Отмеченное позволяет сделать вывод о возможности предоставления самостоятельной правовой охраны словосочетанию «Reserva del SENOR». Иные элементы могут быть включены в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении регистрации заявленному обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии, с исключением из самостоятельной правовой охраны всех элементов, кроме «RS», «Reserva del SENOR».

В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных дополнительных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.04.2006, отменить решение экспертизы от 11.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2003722505/50 в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526)

все элементы, кроме «RS», «Reserva del SENOR».

(591) черный, белый, красный, оранжевый.

(511)

33 алкогольные напитки (за исключением пива), а именно текила.