

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 25.07.2006, поданное компанией Винья и Бодега Боталькура С.А., Чили (далее - заявитель), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 07.04.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004708640/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004708640/50 с приоритетом от 21.04.2004 является - компания Винья и Бодега Боталькура С.А., Чили.

В соответствии с приведенным в заявке описанием, заявленное "словесное обозначение "EL DELIRIO" (ЭЛЬ ДЕЛИРИО) обозначает в переводе с испанского языка "мания". Обозначение выполнено стандартными прописными буквами".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 07.04.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанного перечня товаров мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение "EL DELIRIO" переводится с испанского языка как "бред, мания, психоз", то есть является медицинским термином, означающим название симптома психического заболевания – расстройства мыслительной деятельности. Таким образом, данное слово ассоциируется со страданиями и болезненными психическими состояниями, поэтому классифицируется как обозначение, противоречащее принципам гуманности и

морали. Созвучное заявленному слову "EL DELIRIO" слово "делирий" (заимствовано из латинского алфавита) также имеет значение "бред со зрительными галлюцинациями, бывает при инфекционных заболеваниях, алкоголизме", в связи с этим русскоязычный потребитель воспринимает заявленное обозначение, не как фантазийное, а как имеющее медицинскую семантику. В решении экспертизы приведены следующие источники информации: А.В. Садиков, Б.П. Нарумов. Испанско-русский словарь современного употребления. М., 1996, стр. № 254; С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка. М., 1993, стр. № 57; Словарь иностранных слов. М., 1985, стр. № 152.

В возражении от 25.07.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы сводятся к следующему:

1. Заявленное обозначение "EL DELIRIO" является многозначным словом, имеющим следующие значения: "бред, мания, психоз, вздор" (выдержка из "Большого испанско-русского словаря" приложена к материалам возражения). Следовательно, заявленное обозначение нельзя однозначно соотнести с медицинским термином.

2. На территории РФ предоставлена правовая охрана следующим товарным знакам, имеющим подобную семантику, в отношении различных товаров: "МАНИЯ" (свидетельство № 137988), "MANIA" (свидетельства № 227505, 268274), "MANIJA" (свидетельство № 143181), а также зарегистрировано большое количество товарных знаков на имя разных правообладателей, в состав которых входит элемент "МАНИЯ" как составляющая: например, "ТЕХНОМАНИЯ" (свидетельство № 224266), "КНИГОМАНИЯ" (свидетельство № 262796), "ЭГОМАНИЯ" (свидетельство № 290937).

3. Заявленное обозначение "EL DELIRIO" является испанским словом, большинству потребителей оно неизвестно и будет восприниматься ими как фантазийное, не имеющее семантики и не вызывающее никаких ассоциаций.

4. Сопоставление экспертизой слов "ДЕЛИРИЙ" и "EL DELIRIO" не обосновано, поскольку данные слова ничего не имеют общего между собой из-за

отсутствия идентичности по критериям сходства (фонетическое, семантическое и визуальное).

5. Обозначению "DELIRIUM" (свидетельство № 67393) предоставлена правовая охрана в отношении товаров 14 класса. Семантическое значение данного слова – от лат. *delirium* – безумие, помешательство.

6. Заявленное обозначение "EL DELIRIO" было зарегистрировано в качестве товарного знака в следующих странах: Сингапур, Германия, Япония, Бенилюкс, Швеция, Дания, Ирландия, Великобритания.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы от 07.04.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров по заявке № 2004708640/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (21.04.2004) поступления заявки № 2004708640/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Правилами ТЗ установлено следующее: не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно, в частности, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и

морали. К таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п. (пункт 2.5.2 Правил ТЗ).

Заявленное на регистрацию словесное обозначение "EL DELIRIO" выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ "вина", указанных в перечне заявки № 2004708640/50.

Согласно официальному справочному изданию семантическое значение словесных составляющих заявленного обозначения "EL DELIRIO" следующее: "EL" – определенный артикль мужского рода в единственном числе, употребляется также перед существительными женского рода. "DELIRIO" – бред, бредни, мания, психоз (см. Испанско-русский словарь. Около 70 000 слов. Под ред. Б.П. Нарумова. М.: РУССО, Русский язык, 1995. – 832 стр., стр. № 269, 309).

Таким образом, словесная составляющая "EL" заявленного обозначения не придает ему качественно иной уровень восприятия, при этом она характеризует в силу своего назначения (данный артикль употребляется перед отвлеченным понятием) составляющую "DELIRIO".

Следовательно, именно на словесный элемент "DELIRIO" обозначения "EL DELIRIO" падает логическое ударение, при этом вышеуказанный элемент занимает доминирующее положение по своему пространственному расположению в композиционном решении рассматриваемого обозначения и, как следствие, акцентирует на себе внимание потребителя при визуальном восприятии.

Заявленное обозначение "EL DELIRIO" содержит в своем составе многозначную лексическую единицу испанского языка "DELIRIO" (бред, мания, психоз), смысловое содержание которой следующее: бред – симптом психического расстройства, проявляющийся в ложных суждениях, умозаключениях; мания – психическое расстройство, синоним слова "бред"; психоз – психические болезни – заболевания человека с преимущественными

расстройствами психики (см. Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 1456 стр., стр. № 153, 688, 974).

Таким образом, все три смысловых значения многозначной лексической единицы испанского языка "DELIRIO" связаны с медицинскими наименованиями, следовательно, отнесение экспертизой заявленного обозначения к медицинским терминам (симптом психического заболевания) является обоснованным.

Следует отметить, что перечень наименований, перечисленных в пункте 2.5.2 Правил ТЗ, в отношении которых не допускается регистрация в качестве товарных знаков как противоречащих принципам гуманности и морали, не является исчерпывающим, в силу содержащегося в нем такого указания, как "... и т.п."

Следовательно, регистрация заявленного обозначения "EL DELIRIO" в силу его смыслового содержания, представляющего собой название психической болезни и ассоциирующегося у потребителя со страданиями и болезненным состоянием, в качестве товарного знака, как средства индивидуализации заявленных товаров 33 класса МКТУ, представляющих собой алкогольную продукцию, противоречит общепризнанным нормам морали, принципам гуманности.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.2 Правил ТЗ, является правомерным.

Относительно доводов заявителя, касающихся наличия товарных знаков, содержащих в своем составе элементы "МАНИЯ", "MANIA", "DELIRIUM", Палата по патентным спорам сообщает, что в силу независимости делопроизводства по различным заявкам, данные товарные знаки не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения "EL DELIRIO" в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ на основании вышеизложенных доводов.

Регистрация заявленного обозначения "EL DELIRIO" в качестве товарного знака на территории Сингапура, Германии, Японии, Бенилюкса, Швеции, Дании, Ирландии, Великобритании также не является основанием для осуществления регистрации этого обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2006, оставить в силе решение экспертизы от 07.04.2006.