

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 22.03.2010, поданное компанией «ТЭКИЛА КУЭРВО, С.А. ДЭ С.В.», Мексика [TEQUILA CUERVO, S.A. de C.V., Mexico] (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008713300/50 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «RESERVA DE LA FAMILIA» в качестве товарного знака с приоритетом от 29.04.2008 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RESERVA DE LA FAMILIA» (Резерва де ла фамилия), выполненное прописными латинскими буквами, стандартным шрифтом. В переводе с испанского языка словосочетание «RESERVA DE LA FAMILIA» означает «запас семьи».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 14.12.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы обосновано следующими доводами:

- заявленное словесное обозначение в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения со знаком «JUVE&CAMPS RESERVA DE LA FAMILIA» по международной регистрации № 549340 от 23.01.1990, владельцем которой является «JUVE&CAMPS, S.A.», Испания;
- сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 549340 определялось на основании фонетического и графического признаков сходства словесных обозначений;
- звуковое сходство основано на фонетическом вхождении заявленного обозначения «RESERVA DE LA FAMILIA» в противопоставленный знак «JUVE&CAMPS RESERVA DE LA FAMILIA» по международной регистрации № 549340;
- графическое сходство основано на том, что заявленное обозначение «RESERVA DE LA FAMILIA» и противопоставленный знак «JUVE&CAMPS RESERVA DE LA FAMILIA» по международной регистрации № 549340 выполнены печатными заглавными буквами латинского алфавита черного цвета;
- при установлении однородности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ принималось во внимание условия сбыта, круг потребителей, принадлежность к одной родовой группе «алкогольные напитки»;
- ассоциирование потребителем заявленного обозначения с заявителем и одноименной текилой не является основанием для регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака;
- пример регистрации товарного знака по свидетельству № 357395 не может быть рассмотрен в рамках данного дела в силу независимого делопроизводства по каждому делу.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.03.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.12.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное словесное обозначение «RESERVA DE LA FAMILIA» и противопоставленный знак «JUVE&CAMPS RESERVA DE LA FAMILIA» по международной регистрации № 549340 не сходны до степени смешения и имеют существенные фонетические, семантические, графические различия;

2) фонетические различия заключаются в разном количестве звуков (18 и 30), слогов (8 и 12), при этом противопоставленный знак по международной регистрации № 549340 содержит словосочетание «JUVE&CAMPS», которое отсутствует в заявленном обозначении и, тем самым, также способствует их визуальному отличию;

3) графические различия заключаются в разном зрительном впечатлении, основанном на том, что заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом в одну строку, а противопоставленный знак по международной регистрации № 549340 исполнен жирным шрифтом в две строки, при этом словосочетание «JUVE&CAMPS» расположено на первой строке и занимает начальную и доминирующую позицию в знаке;

4) семантические различия заключаются в том, что заявленное обозначение обладает общим значением (в переводе с испанского языка – семейный запас) по сравнению с семантикой противопоставленного знака по международной регистрации № 549340, имеющего перевод на русский язык «запас семьи Хуве и Кампс»;

5) доминирующее положение в противопоставленном знаке по международной регистрации № 549340 занимают фамилии основателей производства – JUVE и CAMPS, которые указывают на семью-производителя товаров и определяют смысл знака;

б) заявитель представляет собой всемирно известного производителя текилы с давней историей;

7) текила «RESERVA DE LA FAMILIA» была представлена публике в 1995 году в честь двухсотлетней годовщины основания производства;

8) каждый год заявитель привлекает для оформления бутылок мексиканских художников, что делает каждую бутылку неповторимой, при этом в течение года выпускается только 17 000 бутылок текилы, которые попадают к ценителям этого напитка и коллекционерам;

9) учитывая историю заявителя (на протяжении двухсот лет) по производству текилы, заявленное обозначение «RESERVA DE LA FAMILIA» приобретает глубокий смысл: наследие высоких вкусовых качеств, особых рецептов приготовления легендарного напитка;

10) владелец противопоставленного знака по международной регистрации № 549340, представляющий собой семейную компанию «JUVE&CAMPS», был создан в 1921 году, является производителем игристых вин, называемых в Испании «кава» и производимых классическим методом шампанизации из винограда, выращенного в районе Пенедес в Каталонии;

11) при производстве вина «кава» владелец противопоставленного знака по международной регистрации № 549340 использует старинные технологии, включающие множество ручных операций, «отдых» вина в течение трех-пяти лет в погребах, при этом каждой бутылке присваивается порядковый номер;

12) такие алкогольные напитки, как «игристое вино» и «текила» отличны друг от друга по вкусовым качествам, составу, способу производства, национальным ассоциациям и не будут смешиваться потребителями, поэтому являются неоднородными;

13) российский потребитель осведомлен, что текила ассоциируется исключительно с Мексикой, а игристые вина производятся в основном во Франции, Испании и Италии;

14) текила, производителем которой является заявитель, и игристое вино, изготовленное владельцем противопоставленного знака по

международной регистрации № 549340, обладают высокой ценовой категорией, при этом данные напитки не рассчитаны на широкий круг потребителей, размещаются в магазинах на отдельных полках в соответствии с их типом или производителем;

15) заявленное обозначение «RESERVA DE LA FAMILIA» ассоциируется на протяжении пятнадцати лет исключительно с заявителем и с одноименной текилой, при этом ссылки в сети Интернет (google.ru) относятся к текиле, производимой заявителем и маркируемой заявленным обозначением;

16) заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA» по свидетельству № 357395;

17) заявленному обозначению предоставлена правовая охрана в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя в Германии, Франции, Италии, Канаде, США, Великобритании, при этом сравниваемые знаки «RESERVA DE LA FAMILIA» и «JUVE&CAMPS RESERVA DE LA FAMILIA» сосуществуют в данных странах.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии документов:

- решения об отказе – на 4 л.;
- результатов поискового запроса «RESERVA DE LA FAMILIA» в поисковой системе google.ru – на 6 л.;
- публикаций товарного знака «RESERVA DE LA FAMILIA» - на 11 л.;
- публикаций товарного знака «JUVE&CAMPS RESERVA DE LA FAMILIA» - на 9 л.;
- публикаций товарного знака «JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA» - на 1 л.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (29.04.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов и их

расположение; число слогов в обозначениях; вхождение одного обозначения в другое; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; алфавит, буквами которого написано слово (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение (1) по заявке № 2008713300/50 представляет собой словосочетание «RESERVA DE LA FAMILIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак (2) по международной регистрации № 549340 от 23.01.1990 представляет собой словосочетание «JUVE&CAMPS RESERVA DE LA FAMILIA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки, при этом первую строку занимает словесный элемент «JUVE&CAMPS», а на второй строке расположен

словесный элемент «RESERVA DE LA FAMILIA». Правовая охрана знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «vins mousseux» («игристые вина»).

Несмотря на наличие в противопоставленном знаке (2) словесного элемента «JUVE&CAMPS» коллегия Палаты по патентным спорам признает сходными заявленное обозначение (1) и противопоставленный знак (2). Вывод о сходстве заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) сделан в силу фонетического и семантического тождества словесной составляющей «RESERVA DE LA FAMILIA» (в переводе с испанского языка на русский язык: запас семьи, резерв семьи). При этом сравнительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) по графическому фактору сходства словесных обозначений показал их общее зрительное восприятие, обусловленное использованием при их написании букв стандартного шрифта, одинакового алфавита (латинский), а также отсутствием каких-либо изобразительных составляющих.

Товары 33 класса МКТУ обозначения (1) и товары 33 класса МКТУ противопоставленного знака (2) соотносятся как род-вид («алкогольные напитки»/«вина игристые»), имеют один и тот же круг потребителей (ценители и знатоки элитной алкогольной продукции), продаются в специализированных магазинах, что позволяет признать их однородными.

Сходство сравниваемых заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2), а также однородность анализируемых товаров свидетельствует об ассоциировании обозначений друг с другом.

Следует отметить, что факт сосуществования в разных странах заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) не является основанием для регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, поскольку в соответствии с пунктом (1) статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990

условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Довод заявителя в части наличия у него исключительных прав на товарный знак «JOSE CUERVO RESERVA DE LA FAMILIA» по свидетельству № 357395 коллегия Палаты по патентным спорам сочла неубедительным, поскольку указанный знак не является объектом данного рассмотрения, при этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется самостоятельно, с учетом всех обстоятельств конкретного дела, при этом противопоставляются все ранние права на сходные обозначения.

Относительно довода в части ассоциирования потребителем заявленного обозначения (1) с заявителем и одноименной текилой коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данное обстоятельство не является основанием для регистрации обозначения (1) в качестве товарного знака, поскольку в данном случае затронуты исключительные права третьих лиц, а именно, владельца противопоставленного знака (2).

Таким образом, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ, как не соответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2009.