

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 26.11.2018, поданное компанией «ЭКС АСИЕНДА ЛОС КАМИЧИНЕС, С.А. ДЕ С.В.», созданной и существующей по законам Мексики (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017718244 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2017718244, поданной 10.05.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «черный, золотистый, белый, серый, темно-серый, светло-серый, бежевый, светло-бежевый, темно-бежевый, коричневый».

Роспатентом 26.07.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017718244 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в

отношении всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ экспертизой выявлен товарный знак «**LEYENDA**» по международной регистрации № 595345 (приоритет от 30.11.1992, срок действия регистрации продлен до 30.11.2022) [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «JOSE ESTEVEZ, S.A. (JESA) Carretera Nacional IV, Km. 640 E-11407 JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)», Испания;
- с учетом графических и пространственных особенностей заявленного обозначения [1] словесные элементы «GRAN», «CENTENARIO», «LEYENDA» воспринимаются как самостоятельные словесные элементы, а не как словосочетание;
- элементом заявленного обозначения [1] является охраняемое в соответствии с настоящим Кодексом средство индивидуализации другого лица - товарный знак «**LEYENDA**» по международной регистрации № 595345 (приоритет от 30.11.1992, срок действия регистрации продлен до 30.11.2022) [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.11.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «GRAN CENTENARIO» заявленного обозначения [1] значительно превышает словесный элемент «LEYENDA» по количеству звуков и слогов, а также занимает начальное положение в заявленном обозначении [1];
- сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют фонетические различия, поскольку включают разное количество слов (3 - [1] и 1 - [2] соответственно), звуков (21 - [1] и 7 - [2] соответственно) и слогов (9 - [1] и 3 - [2] соответственно), а также имеют разный состав согласных и гласных звуков, при этом внимание потребителя акцентируется на дополнительных словах и разных согласных и гласных звуках;
- отдельно взятое слово не является сходным до степени смешения с различными словосочетаниями, включающими данное слово, несмотря на его фонетическое вхождение в такие словосочетания. Например, товарный знак «ЛЕГЕНДА» по свидетельству № 143398, зарегистрированный на имя ООО «Пивоваренная

компания «Балтика», сосуществует с многочисленными товарными знаками, представляющими собой разнообразные словосочетания со словом «ЛЕГЕНДА» и зарегистрированными на имя других производителей в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, например, «ЛЕГЕНДА РАЧУЛИ» (комбинированный) по свидетельству № 680615, «ЛЕГЕНДА СИБИРИ» по свидетельству № 678418, «Осетинская легенда» по свидетельству № 651802, «Легенда скифов» по свидетельству № 440367 и т.д.;

- с точки зрения графического критерия словесные элементы заявленного обозначения [1] и противопоставленный товарный знак [2] характеризуются следующими отличиями: разное количество слов 3 слова («GRAN», «CENTENARIO» и «LEYENDA») - [1] и 1 слово - [2]; разная длина написания (количество букв) слов «GRAN CENTENARIO LEYENDA» (21 буква) и «LEYENDA» (7 букв); разный вид шрифта (заявленное обозначение [1] - оригинальный шрифт, противопоставленный товарный знак [2] - стандартный шрифт), разный цвет/цветовое сочетание;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют семантические отличия. В целом словосочетание «GRAN CENTENARIO LEYENDA» обозначения [1] может быть переведено как: «Легенда великого столетия» или «Легенда большого столетия», или «Сказание великого столетия» или «Сказание большого столетия». Противопоставленный товарный знак [2] является существительным и переводится с испанского языка на русский язык как «легенда, надпись, сказание»;

- указанные экспертизой графические детали являются оригинальными особенностями оформления заявленного обозначения [1], но вовсе не говорят о том, что все слова в нем следует воспринимать по отдельности;

- при восприятии заявленного обозначения [1] именно элемент «GRAN CENTENARIO» воспринимается как основное средство индивидуализации соответствующих товаров, тогда как словесный элемент «LEYENDA» воспринимается, скорее, не как название самих товаров, а как уточняющее обозначение подкатегории товаров;

- тот факт, что именно словесный элемент «GRAN CENTENARIO» является основным элементом заявленного обозначения [1] подтверждается, в том числе, тем, что заявитель является правообладателем целого ряда товарных знаков со словесным элементом «GRAN CENTENARIO», зарегистрированных в Российской



Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ: по свидетельству № 431789 (приоритет от 13.01.2010), **GRAN CENTENARIO VINTAGE** по свидетельству № 415725 (приоритет от 22.01.2009), **GRAN CENTENARIO ROSANGEL** по свидетельству № 405858 (приоритет от 23.07.2008), **GRAN CENTENARIO GENESIS** по свидетельству № 392794 (приоритет

GRAN CENTENARIO GRANDIOSO

от 25.09.2008), по свидетельству № 391011 (приоритет от 16.04.2008), **GRAN CENTENARIO CELEBRACION** по свидетельству № 383904 (приоритет от 30.05.2008) и др. Заявленное обозначение [1] со словесным элементом «GRAN CENTENARIO LEYENDA» является продолжением вышеуказанной линейки продукции «GRAN CENTENARIO» заявителя. То есть именно словесный элемент «GRAN CENTENARIO» выполняет основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении [1];

- при непосредственном сопоставлении заявленного комбинированного обозначения [1] и противопоставленного словесного товарного знака [2] они производят совершенно разное общее впечатление, поскольку обозначение [1] является весьма сложным по своей композиции и насыщенным словесными и изобразительными элементами, в то время как противопоставленный товарный знак [2] является словесным;

- доминирующее положение в заявленном комбинированном обозначении [1] занимает элемент в виде стилизованного изображения ангела с трубой, а также словесный элемент «CENTENARIO», выполненный более крупным шрифтом, чем

остальные словесные элементы. Входящее в состав заявленного обозначения [1] слово «LEYENDA» занимает второстепенное положение;

- заявитель является правообладателем словесного товарного знака «GRAN CENTENARIO LEYENDA» по свидетельству № 368755 (приоритет от 17.07.2007), зарегистрированного в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. В ходе проведения экспертизы обозначения «GRAN CENTENARIO LEYENDA» по заявке № 2007721664 товарный знак «LEYENDA» по международной регистрации № 595345 не был противопоставлен;

- заявленное обозначение [1] в настоящий момент зарегистрировано в качестве товарного знака в Европейском Союзе, Норвегии, Швейцарии, Индии и Японии;

- история создания текилы «GRAN CENTENARIO» ведется с 1858 г. В среднем стоимость текилы «GRAN CENTENARIO» варьируется от 2000 руб. до 3600 руб., что является достаточно высокой стоимостью для алкогольных напитков и свидетельствует о том, что эта продукция не рассчитана на среднестатистического потребителя. Приобретая товар, маркированный комбинированным обозначением «GRAN CENTENARIO LEYENDA», потребитель, в первую очередь, покупает разновидность текилы «GRAN CENTENARIO» известного ему производителя данной продукции. Таким образом, смешение товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями [1] и [2], а также их производителей здесь полностью исключено.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- распечатки с сайтов сети Интернет – [3];

- копии свидетельств (с переводом на русский язык) на товарные знаки – [4].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 26.11.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (10.05.2017) заявки № 2017718244 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

Согласно требованиям пункта 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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах

(1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2017718244 является комбинированным. Словесные элементы «GRAN», «CENTENARIO», «LEYENDA» выполнены оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на трех строках. Под словесными элементами расположено изображение ангела с трубой. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «черный, золотистый, белый, серый, темно-серый, светло-серый, бежевый, светло-бежевый, темно-бежевый, коричневый».

В заключении по результатам экспертизы был выявлен словесный товарный знак «LEYENDA» по международной регистрации № 595345 (приоритет от 30.11.1992, срок действия регистрации продлен до 30.11.2022) [2], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заявленном обозначении [1] словесные элементы «GRAN», «CENTENARIO», «LEYENDA» расположены на трех строках и имеют различия в цветовом сочетании. Расположение в пространстве на трех уровнях, а также различное цветовое выделение элементов «GRAN», «CENTENARIO», «LEYENDA» заявленного обозначения [1] не позволяет воспринимать их в качестве

словосочетания, обладающего устойчивым семантическим значением в переводе на русский язык. Слова «GRAN», «CENTENARIO», «LEYENDA» представляют собой отдельные независимые элементы с самостоятельным значением. Так, элемент «LEYENDA» переводится с испанского языка на русский язык: «легенда, предание, сказание». См. электронный словарь <https://translate.yandex.ru/>.

Норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса предусматривает запрет регистрации в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначений, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, а также сходные с ними до степени смешения обозначения.

Элемент «LEYENDA» заявленного обозначения [1] представляет собой охраняемое в соответствии с настоящим Кодексом средство индивидуализации другого лица – а именно товарный знак «LEYENDA» по международной регистрации № 595345 [2]. При этом сравниваемые элементы «LEYENDA» фонетически и семантически тождественны.

Норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса предусматривает запрет регистрации обозначений в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров. Анализ однородности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «алкогольные напитки», имеют общее назначение, круг потребителей (люди, употребляющие алкоголь), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Однородность анализируемых товаров 33 класса МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.


Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя о том, что он обладает преимуществом, поскольку ему принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «GRAN CENTENARIO LEYENDA» по свидетельству № 368755 (приоритет от 17.07.2007) в

отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, которому не был противопоставлен товарный знак [2], признан коллегией неубедительным. Данный товарный знак имеет иные особенности исполнения по сравнению с заявленным обозначением [1], поскольку выполнен стандартным шрифтом в одну строку и, в отличие от заявленного обозначения [1], может восприниматься в качестве словосочетания, имеющего перевод на русский язык «Легенда великого столетия» или «Легенда большого столетия» в зависимости от знания испанского языка. Кроме того, законодательство 2007 года не содержало нормы, коррелирующей с положением пункта 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Также коллегией учтено, что пункт 10 статьи 1483 Кодекса не предусматривает преимущество в виде наличия еще одного товарного знака, права на который принадлежат заявителю, с более ранней датой приоритета. Случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 10 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем два указанной нормы. Так, в абзаце втором данного пункта оговорено, что «государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом б и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи».



Наличие прав у заявителя на обозначение  в других странах [4] не дает оснований для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 (с изм. и доп.) «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

Довод о том, что при восприятии заявленного обозначения [1] именно элемент «GRAN CENTENARIO» воспринимается как основное средство индивидуализации соответствующих товаров, тогда как словесный элемент «LEYENDA» воспринимается как уточняющее обозначение подкатегории товаров, признан

неубедительным, поскольку в данном случае имеет место полное вхождение средства индивидуализации другого лица.

Довод заявителя о сосуществовании товарных знаков «ЛЕГЕНДА СИБИРИ» по свидетельству № 678418, «Осетинская легенда» по свидетельству № 651802, «Легенда скифов» по свидетельству № 440367 и т.д. и товарного знака «ЛЕГЕНДА» по свидетельству № 143398 является неубедительным, поскольку в каждый из этих товарных знаков заложена разная семантика. Кроме того, делопроизводство по каждому делу ведется независимо, исходя из совокупности обстоятельств по каждому делу в отдельности.

В особом мнении от 21.03.2019 заявитель считает действия коллегии и экспертизы технической ошибкой, в результате которой применена норма, не подлежащая применению (пункт 10 статьи 1483 Кодекса) и не применена норма, подлежащая применению – пункт 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, заявителем также отмечено, что пункт 10 статьи 1483 Кодекса касается запрета регистрации обозначений, элементами которых являются такие средства индивидуализации других лиц, как фирменное наименование, коммерческое обозначение, а также имена, прозвища и т.д. В этой связи следует отметить следующее. В рамках настоящего возражения анализу подлежало решение Роспатента, мотивированное несоответствием заявленного обозначения [1] требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса. В рамках пункта 10 статьи 1483 Кодекса был противопоставлен товарный знак [2], который представляет собой охраняемое в соответствии с действующим законодательством средство индивидуализации другого лица («JOSE ESTEVEZ, S.A.», Испания), и имеющий полное фонетическое и семантическое вхождение в заявленное обозначение [1]. При этом правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, как было установлено выше. Пункт 10 статьи 1483 Кодекса распространяет свое действие на все средства индивидуализации, в том числе и на товарные знаки. Каких-либо исключений в части средств индивидуализации данная норма не содержит. Соответствующего согласия от правообладателя «старшего» права на сходный товарный знак [2],

предусмотренного абзацем два указанной нормы, в материалы дела представлено не было.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2018.