

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 21.02.2007, поданное компанией Индустрия Ликорера Де Кальдас, Колумбия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 17.08.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2004729492/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004729492/50 с приоритетом от 21.12.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы "AGUARDIENTE Caldas", "Para Exportacion" и "Imported", заключенные в прямоугольник черного цвета, разделенный на части стилизованным изображением ленты желтого и красного цветов, и полосой в виде прямоугольника красного цвета, на фоне которого выполнен словесный элемент "Industria Licorera de Caldas", при этом словесные элементы "AGUARDIENTE Caldas" и "Para Exportacion" расположены в правом верхнем углу над лентой, а словесный элемент "Imported" расположен в левом верхнем углу над стилизованным изображениями печати красного цвета и ленты. Словесные элементы "Imported" и "Para Exportacion" являются неохраняемыми.

Экспертиза в решении от 17.08.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака пришла к выводу о возможности регистрации

заявленного обозначения с указанием всех его словесных элементов в качестве неохраняемых на основании пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктов 2.3.2 и 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что слово "AGUARDIENTE", переводимое с испанского как «водка, крепкий спиртной напиток», указывает на вид товара, слова "Industria licorera de Caldas", дословно переводимые как "индустрия ликера в Кальдасе", Caldas – департамент (административная единица) в центральной части Колумбии указывают на наименование предприятия и место нахождения изготовителя товара, а словесные элементы "imported" (импорт) и "Para Exportacion" (экспорт) указывают на сферу деятельности заявителя (Испанско-русский словарь, « ABBYY Lingvo», Большая Советская энциклопедия /yandex.com, Большая советская энциклопедия, Москва, Советская энциклопедия, 1973, т.12, стр.461).

В отношении остальных товаров 33 класса, кроме водки, экспертиза пришла к выводу, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара (пункт 3 статьи 6 Закона).

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- действительно, в Колумбии есть департамент Кальдас (Caldas), в котором находится город Манисалес, являющийся местонахождением заявителя, в связи с чем использование заявителем слова «Caldas» является географически мотивированным;

- учитывая отдаленность указанной страны от России и отсутствие деловых и торговых отношений с ней, некорректно утверждать, что российский потребитель будет воспринимать словесный элемент "Caldas" как указание на место нахождения изготовителя товара;

- включение слова "Caldas" в Большую советскую энциклопедию, изданную более 30 лет назад, не может свидетельствовать об известности этого географического наименования среднему российскому потребителю, а, следовательно, и являться основанием для вывода об отсутствии охранных способностей данного элемента обозначения;

- словесный элемент "Caldas" является частью фирменного наименования заявителя, который "является монополистом в соответствии с действующим законодательством Колумбии на производство и реализацию ликероводочной продукции, включая водку, на территории Колумбии";

- заявленный товарный знак зарегистрирован в Колумбии, в связи с чем и на основании статьи 6 guinguies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года указанный знак "может быть заявлен в других странах Союза и охраняться таким, как он есть".

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Письменное свидетельствование Начальника юридического отдела Объединения ликероводочной промышленности Кальдас с переводом на русский язык на 8 л. [1];

- Выписка из Государственного Реестра товарных знаков Республики Колумбия с переводом на русский язык на 3л. [2];

- Копия свидетельства о регистрации товарного знака № 141620 с переводом на русский язык на 2л. [3];

- Распечатка результатов поиска на официальном сайте Патентного ведомства Колумбии с переводом на русский язык на 13л. [4];

- Данные о товарных знаках, зарегистрированных в Колумбии и включающих словесный элемент Caldas с переводом на русский язык на 30л. [5].

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ, а именно: водка.

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

С учетом даты поступления (21.12.2004) заявки № 2004729492/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указания свойств товаров; указания материала или состава сырья; видовые наименования предприятий; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, при этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке № 2004729492/50 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее выполненные в латинице словесные элементы "AGUARDIENTE Caldas", "Para Exportacion", "IMPORTED" и "Industria

Licorera de Caldas", первые три из которых заключены в верхнюю часть прямоугольника черного цвета, разделенного на части стилизованным изображением лент желтого и красного цветов, а четвертый выполнен на фоне полосы красного цвета, расположенной в нижней части прямоугольника. В левой верхней части прямоугольника под словесным элементом "IMPORTED" расположено стилизованное изображение печати красного цвета.

Согласно Большой Советской Энциклопедии, издание третье, Москва, Советская энциклопедия, 1973, т.11, с.233 [1], Кальдас (Caldas) – департамент в центральной части Колумбии, а слово "AGUARDIENTE" переводится на русский язык как «водка» (Винокуров А., Испанско-русский и русско-испанский словарь для школьников и студентов, Москва, МАРТИН, 2004, с.18 [2]), в связи с чем сочетание данных слов заявленного обозначения прямо указывает на вид товара и место происхождения водки – водка из Кальдаса,

Аналогичное значение на русском языке имеет и словосочетание "Industria Licorera de Caldas", переводимое как «производство ликера в Кальдасе».

Словесные элементы "Para Exportacion" и "Imported" являются указанием на вид деятельности, связанный с импортом-экспортом товаров.

Таким образом, вывод экспертизы в отношении неохраняемости словесных элементов заявленного обозначения является правомерным.

Основания для вывода о том, что заявленное обозначение является ложным или вводящим потребителя в заблуждение относительно других товаров 33 класса МКТУ, в настоящее время отсутствуют, т.к. указанные товары исключены заявителем из перечня.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, следовательно, правомерности решение экспертизы от 17.08.2006 является правомерным.

Однако с учётом того, что словесные элементы заявленного обозначения не занимают в нём доминирующего положения, они могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак (абзац 6 пункта 1 статьи 6 Закона).

Доводы заявителя, изложенные в возражении, не опровергают приведенный вывод, поскольку для определения того, является ли элемент описательным, экспертиза может использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет. Большая советская энциклопедия [1], а также другие источники информации, указанные экспертизой, относятся к доступной для российского потребителя информации.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 21.02.2007, оставить в силе решение экспертизы от 17.08.2006 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2004729492/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ:**

**Форма 81.1**

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

(526) AGUARDIENTE, Caldas, Para Exportacion, IMPORTED,  
Industria Licorera de Caldas

(511) 33 Водка