

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.08.2009, поданное ООО «Винхолл» (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 14.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007721161/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007721161/50 с приоритетом от 12.07.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, товарный знак включает словесную часть, которая представляет собой словесный элемент «Tierra de Sol» (Тирра де Соль), выполненный в латинице в оригинальном шрифтовом исполнении черным цветом на белом фоне и изобразительную часть, представляющую собой стилизованное изображение курортного городка с домами и изображением причала и мостовой. На композиции изображена лодка белого цвета, на правом боку которой имеется горизонтальная полоска зеленого и синего цвета. Мостовая изображена в светло коричневых тонах. Дома изображены невысокие в основном белого цвета с балконами. Небо светло-голубое, местами сливается с водой. Словесный элемент Tierra de Sol имеет смысловое значение – солнечная страна.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

В последствии заявителем были внесены изменения в заявку, а именно перечень товаров, в отношении которых должна быть произведена регистрация, ограничен товарами 33 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 14.05.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007721161/50 для всех товаров, указанных в перечне заявки, в виду его несоответствия требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение экспертизы, мотивированное следующим:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «TERRASOLA» по международной регистрации №783630 с приоритетом от 04.06.2002, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- регистрация заявленного обозначения на имя российского заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, поскольку продукция с маркировкой «Tierra de Sol» (где словесный элемент представляет собой словосочетание на испанском языке) ассоциируется у потребителей с иностранным производителем;

- кроме того, «согласно сведениям, полученным из сети Интернет, заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «TIERRA DEL SOL», используемым длительное время испанской компанией «Berberana» для маркировки производимых ею вин», в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации не являются сходными, поскольку отсутствует фонетические и визуальное сходство, заявленное обозначение имеет смысловое значение;

- по мнению заявителя, соотнесение потребителем продукции, маркированной обозначений «Tierra de Sol», к продукции испанского происхождения практически отсутствует;

- заявитель также отмечает, что испанская компания «Berberana» не имеет регистрации товарного знака «TIERRA DEL SOL» на территории Российской Федерации, в связи с чем регистрация заявленного обозначения «Tierra de Sol» в качестве товарного знака на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007721161/50 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

На заседании коллегии 19.10.2009 в обоснование своих доводов заявитель представил копии следующих документов:

- договор №60 подряда (оказания услуг) от 22.05.2007, приложение №1 к нему [1];

- акт №15 от 23.07.07 к договору №60 от 22.05.2007 [2];

- контракт №276/76452319/001 от 10.08.2006 и соглашение №2 к нему [3];

- договор поставки №0109/1 от 01.09.2007 и соглашение к нему [4];

- сертификат соответствия №РОСС DE.AE83.B13914 и приложение к нему [5];

- лицензия А621965 регистрационный номер 37/29 от 03.09.2007 на право закупки, хранения и поставок алкогольной продукции на имя ООО «Винхолл» [6];

- справка ООО «Винхолл» о количестве реализованной продукции [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (12.07.2007) поступления заявки №2007721161/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного

знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, представляющим собой или содержащим элементы, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 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 требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительная часть обозначения представляет собой изображение морского побережья. На гладе воде расположены две прогулочные лодочки. Вдоль берега, огибающего часть моря, изображены небольшие белые домики. Набережная изображена в виде дороги, вымощенной плитами светло коричневого цвета. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «Tierra de Sol», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в голубом, зеленом, белом, коричневом, черном, ярко

оранжевом, желтом, светло коричневым, светло голубом, ярко красном цветовом сочетании.

Основным элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «Tierra de Sol», так как он занимает в обозначении доминирующее положение, в связи с чем, именно он несет в себе основную различительную способность, легче запоминается, чем изобразительный элемент, и именно на нем акцентирует свое внимание потребитель в первую очередь при восприятии знака.

Противопоставленный знак по международной регистрации №783630 является словесным, состоит из слова «TERRASOLA», выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, при решении вопроса сходства сравниваемых обозначений сравнительному анализу подлежат словесные элементы «TIERRA DE SOL» заявленного обозначения и «TERRASOLA» противопоставленного знака.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов показал их сходство. Фонетическое сходство характеризуется следующими признаками: весьма близким составом гласных и согласных; наличием близких и совпадающих звуков; сходным расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что словесный элемент «TIERRA DE SOL» заявленного обозначения с испанского языка переводится как земля солнца (см. переводчик текста на сайте <http://www.translate.ru>), а слово «TERRASOLA» не имеет перевода, данные слова выполнены буквами латинского алфавита и сходны по звучанию, в связи с чем средним российским потребителем, имеющим средние познания в грамматике испанского языка, восприятие знаков в первую очередь будет определяться их фонетикой.

Что касается графического признака сходства, то наличие изобразительного элемента в противопоставленном знаке и оригинальное

графическое исполнение словесного элемента заявленного обозначение, которое не привело к утрате им словесного характера, не влияет на вывод о сходстве в целом, поскольку ассоциация обозначений друг с другом достигается за счет фонетически сходных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку. Таким образом, графический фактор сходства в данном случае не является определяющим.

Вместе с тем следует отметить, что товары 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку и испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, относятся к товарам широко потребления, имеют общее функциональное назначение и цель применения (алкогольные напитки), совместно встречаются в продаже. Данные признаки обуславливают высокую степень смешения товаров разных производителей.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №783630 показал, что товары однородны, поскольку относятся к одному роду/виду товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. В возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, установленное сходство обозначения по заявке №2007721161/50 и противопоставленного знака по международной регистрации №783630 и однородность товаров 33 класса МКТУ, обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, правомерности решения Роспатента.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

В качестве основания для отказа экспертиза отмечает, что словесный элемент заявленного обозначения «Tierra de Sol» выполнен на испанском языке, а Испания известна своим виноделием, в связи с чем заявленное обозначение ассоциируется с испанским происхождением товаров.

С учетом приведенного выше семантического значения, обозначение «Tierra de Sol» (земля солнца) является фантазийным по отношению к товарам, для индивидуализации которых испрашивается его регистрация, то есть обозначение «Tierra de Sol» не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров. Изобразительный элемент заявленного обозначения также не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара, что не позволяет отнести его к элементам, вводящим в заблуждение.

Вывод экспертизы о введении потребителя в заблуждение в силу того, что в качестве средства маркировки, предназначенного для товаров, производимых российским потребителем, заявляется словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита и имеющий определенное семантическое значение, не может быть признан обоснованным. Использование российскими предприятиями на сегодняшний день обозначений, выполненных в кириллице и латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом.

Выбор российскими предприятиями в качестве средства маркировки товаров обозначений, содержащих семантически значимые иностранные словесные элементы, также может быть обоснован особенностями ведения ими хозяйственной деятельности, в том числе осуществлением своей деятельности на территории Российской Федерации совместно с иностранными компаниями.

Так, материалы [1-5] указывают на то, что в производстве товара, для сопровождения которого предназначено заявленное обозначение, принимают участие иностранные компании.

В этой связи утверждение о том, что заявленное обозначение в целом и словосочетание «Tierra de Sol» в частности, будет восприниматься потребителем как некое указание на место нахождения изготовителя или будет приводить к возникновению ассоциации с конкретным местом происхождения товара, не может быть признано обоснованным.

Ввиду вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения товаров.

В силу указанного коллегией Палаты по патентным спорам был сделан вывод, что заявленное обозначение, в указанной выше части, удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 6 Закона для всех товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Вместе с тем в качестве основания для отказа экспертиза также отмечает, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку сходно с обозначением «TIERRA DEL SOL», используемым испанской компанией «Berberana» для маркировки товаров, однородных заявленным товарам.

Как было указано выше заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, несущего индивидуализирующую нагрузку, включает словосочетание «TIERRA DE SOL».

Вместе с тем, согласно информации, содержащейся в сети Интернет, например сайт Главного информационного ресурса российского Интернета о вине, пиве и крепких спиртных напитках (www.winenews.ru), сайт Журнала «Деловая Репутация» (www.reputation-mag.ru), сайт Единой службы поиска алкоголя (www.vino.ru) следует, что производителем вин с названием «TIERRA DEL SOL» является испанская компания Bodegas Berberana, S.A.

Поскольку словесный элемент заявленного обозначения фонетически сходен с обозначением «TIERRA DEL SOL», которое используется в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ другим лицом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что товары, маркированные заявленным обозначением, будут восприниматься потребителем как произведенные испанской компанией «Berberana», либо как произведенные при ее содействии, что не соответствует действительности.

Таким образом, заявленное обозначение, в указанной части, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и решение Роспатента является правомерным.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение по заявке №2007721161/50 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.08.2009, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2009.