

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 19.11.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.08.2009 об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007738315/50, поданное компанией МАЭСТРО ТЕКИЛЕРО С.А. ДЭ С.В, Мексика (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2007738315/50 с приоритетом от 07.12.2007 года испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DIAMOND REPO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 13.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основания для отказа в государственной регистрации изложены в заключении по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с серией словесных товарных знаков, включающих словесный элемент «DIAMOND», а именно по свидетельствам № 326689 с приоритетом от 05.04.2006, № 359337 с приоритетом от 17.10.2006, № 333785 с приоритетом от 23.08.2006, №

356628 с приоритетом от 16.11.2006, № 341971 с приоритетом от 07.06.2007, № 312236 с приоритетом от 19.11.1997 срок действия продлен до 19.11.2017, № 332205 с приоритетом от 24.04.2006, № 332206, 329412 с приоритетом от 27.04.2006, № 333533 с приоритетом от 20.04.2006, № 312235 с приоритетом от 15.04.1998 срок действия продлен до 15.04.2018, № 213916 с приоритетом от 21.09.2001.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.11.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.08.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение содержит четыре звука, которые отсутствуют в противопоставленных товарных знака, а противопоставленные товарные знаки содержат словесные элементы, отсутствующие в заявленном обозначении;

- общее восприятие сравниваемых товарных знаков различно, поскольку различаются их начальные и конечные части;

- по графическому фактору сравниваемые товарные знаки нельзя признать сходными, так как первое зрительное впечатление при сравнении заявленного обозначения «DIAMOND REPO» и противопоставленных товарных знаков, при котором знаки воспринимаются в целом, без отдельного анализа входящих в их состав элементов, - это впечатление несходства.

- каждое из словосочетаний противопоставленных товарных знаков передает индивидуальный, отличный от других словосочетаний смысл, который отличается от заложенного в заявленном обозначении смысла, если словесный элемент «DIAMOND» в заявленном обозначении переводить как "бриллиантовый/алмазный", а слово «REPO» как «покой» (словесный элемент «REPO» является сокращением от испанского слова «REPOSO/REPOSADO», которые в переводе на русский означают "отдых, покой/спокойный"), семантическое значение заявленного обозначения будет значительным образом отличаться от семантического значения противопоставленных товарных знаков.

- словесный элемент «DIAMOND» в силу достаточно частого его использования в составе словесных и комбинированных товарных знаков в отношении самого широкого перечня продукции фактически утратил свою оригинальность и не обладает высокой различительной способностью;

- поскольку производители вин и прочей ликероводочной продукции нередко прибегают к аналогиям с ювелирным делом и используют названия драгоценных камней и металлов, чтобы подчеркнуть качество своих напитков, то товарные знаки, включающие словесный элемент «DIAMOND», приобретают способность индивидуализировать товары, отличать их от товаров других производителей, именно в составе оригинального словосочетания или комбинированного товарного знака, в данном случае основная различительная способность приходится на второй элемент «REPO»;

- сходство слабого, фактически утратившего различительную способность, элемента «DIAMOND», не может служить достаточным основанием для признания заявленного обозначения сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, содержащими словесный элемент «DIAMOND»;

- обозначение «DIAMOND REPO» компании МАЭСТРО ТЕКИЛЕРО, С.А. ДЭ С.В. - это известная мировая марка особого вида текилы, который ассоциируется исключительно с Мексикой и может производиться только в Мексике, поэтому ООО «Русский Бриллиант» не имеет права заниматься производством текилы, в то время как водка считается традиционно русским алкогольным напитком.

- благодаря стойким национальным ассоциациям, связанным с такими напитками, как текила и водка, у российских потребителей не может сложиться впечатление того, что производителем мексиканского напитка из голубой агавы является русская компания ООО «Русский Бриллиант», известная своими сортами водки, как в нашей стране, так и за рубежом;

- вероятность смешения потребителями таких товаров как текила и водка совершенно исключена, особенно с учетом того, что продукция заявителя в отличие от водки относится к продукции высокой ценовой категории, не рассчитанной на широкий круг потребителей, данная продукция относится к категории «Люкс» и размещается в магазинах на отдельных полках или стендах в соответствии с их типом и/ или производителем, потребители четко знают, какая именно продукция и какого производителя им нужна;

- заявитель готов изменить перечень товаров следующим образом: напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой, ликеры и алкогольные коктейли на основе напитков алкогольных из агавы, полученных перегонкой, в связи с чем, можно говорить о том, что данная группа алкогольных напитков не является однородной водке, так как такое мексиканское растение никогда не являлось ингредиентом для изготовления русского национального напитка.

- подтверждением того, что к такие известные и уникальные виды алкогольных напитков, как «текила», «шампанское», «водка», «ром» следует считать неоднородными является решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-81624/09-26-638, которым признано недействительным решение Роспатента о прекращении правовой охраны товарного знака «CRISTAL», являющегося названием самого известного и одного из самых дорогих сортов шампанского.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (07.12.2007) поступления заявки № 2007738315/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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, вступившим 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 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 пунктом 14.4.2.1 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На основе сложившейся практики применения вышеуказанной правовой базы Роспатентом выработаны методические подходы для оценки охраноспособности заявленных обозначений, изложенные в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента № 26 от 27.03.1997 (далее – Методические рекомендации).

Согласно п. 4.2.1.4. Методических рекомендаций обозначение, содержащее в своем составе сильный элемент, лежащий в основе серии знаков, может не быть сходным до степени смешения с отдельными обозначениями,

составляющими данную серию, однако оно является сходным со всей серией знаков.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «DIAMOND REPO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки «DIAMOND» по свидетельству № 326689 с приоритетом от 05.04.2006, «БРИЛЛИАНТ DIAMOND» № 359337 с приоритетом от 17.10.2006, «DIAMOND DEW» № 333785 с приоритетом от 23.08.2006, «DIAMOND GROOVE» № 356628 с приоритетом от 16.11.2006, «DIAMOND FILTER АЛМАЗНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ» № 342971 с приоритетом от 07.06.2007, «BLACK DIAMOND» № 312236 с приоритетом от 19.11.1997 срок действия продлен до 19.11.2017, «MAGIC DIAMOND» № 332205 с приоритетом от 24.04.2006, «THE DIAMOND CROWN» № 332206, «DIAMOND'S SHINE» № 329412 с приоритетом от 27.04.2006, «MAY DIAMOND» № 333533 с приоритетом от 20.04.2006, «DIAMOND'S BRILLIANCE» № 312235 с приоритетом от 15.04.1998 срок действия продлен до 15.04.2018, «Russian diamond» № 213916 с приоритетом от 21.09.2001, представляют собой серию знаков одного владельца (Общество с ограниченной ответственностью «Русский Бриллиант», Ульяновская область), образованную на основе общего сильного элемента «DIAMOND», который определяет их восприятие.

Наличие общего элемента «DIAMOND» в противопоставленных товарных знаках «DIAMOND», «БРИЛЛИАНТ DIAMOND», «DIAMOND DEW», «DIAMOND GROOVE», «DIAMOND FILTER АЛМАЗНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ», «BLACK DIAMOND», «MAGIC DIAMOND», «THE DIAMOND CROWN», «DIAMOND'S SHINE», «MAY DIAMOND», «DIAMOND'S BRILLIANCE», «Russian diamond» и в заявленном обозначении «DIAMOND REPO» обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения со всей серией противопоставленных товарных знаков.

Сравнительный анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Согласно уточненному в возражении перечню товаров регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой, ликеры и алкогольные коктейли на основе напитков алкогольных из агавы, полученных перегонкой. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки за исключением пива».

Товары 33 класса МКТУ «напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой, ликеры и алкогольные коктейли на основе напитков алкогольных из агавы, полученных перегонкой», и товары, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки: алкогольные напитки (за исключением пива) принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки». Эти товары имеют общие признаки, а именно – неограниченный круг потребителей, одинаковое назначение (употребление в пищу) и состав (этиловый спирт), условия реализации через лицензируемую розничную сеть. Наличие общих признаков заявленных товаров и товаров противопоставленных знаков свидетельствует об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. СИ. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992). Указанные обстоятельства обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю, так как они обозначены сходными товарными знаками. Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, принадлежащими ООО «Русский Бриллиант», что

свидетельствует о несоответствии его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Доводы заявителя относительно того, что заявленные товары 33 класса МКТУ «напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой, ликеры и алкогольные коктейли на основе напитков алкогольных из агавы, полученных перегонкой» занимают обособленное положение среди остальной алкогольной продукции в силу уникальности сырья и технологии производства, не опровергают приведенной выше аргументации относительно принадлежности заявленного товара к родовой группе алкогольных напитков. Дополнительно необходимо лишь отметить, что многие виды товаров, составляющих указанную родовую группу (например, виски, ром, бренди, сакэ и д.р.), также имеют свое сырье и характерную для конкретного вида товара технологию производства. Кроме того, даже водочные изделия могут войти в высокую ценовую категорию товаров «Люкс». Производство и реализация алкогольных напитков, в том числе водки и текилы, является лицензируемым видом деятельности, что свидетельствует о наличии сходных условий производства и реализации этих товаров. Изложенное не позволяет признать доводы возражения убедительными.

Доводы лица, подавшего возражение, со ссылками на решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-81624/09-26-638, касающегося правомерности предоставления правовой охраны знаку «Cristal» по международной регистрации № 141884, не могут быть учтены в рамках данного возражения, поскольку факты, установленные указанным решением суда, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения. Предметом рассмотрения соответствующих судебных инстанций был другой товарный знак, по которым установлены принципиально иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявок, а правообладатель оспариваемого товарного знака не являлся участником рассмотрения этих дел. Кроме того, сведения, приведенные лицом, подавшим возражение, относящиеся

к иным регистрациям товарных знаков, и доводы, основанные на них, не соответствуют предъявляемым к возражению требованиям, установленным пунктом 2.6 Правил ППС.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 19.11.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 13.08.2009.