

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 20.04.2004, поданное Тэкилера Корралехо С.А. дэ С.В., Мексика (далее – заявитель), на решение экспертизы от 16.01.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2002716110/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2002716110/50 с приоритетом от 19.08.2002 заявлено на регистрацию на имя Тэкилера Корралехо С.А. дэ С.В., Мексика в отношении товаров 33 класса МКТУ – «текила».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, контрэтикетку и кольеретку, на которых нанесены словесные и изобразительные элементы, в том числе «CORRALEJO», «TEQUILA», «REPOSADO», «ELABORADO Y ENVASADO BAJO LA VIGILANCIA DEL GOBIERNO MEXICANO», «SOY DE PENJAMO, ORGULLO DEGUANAJUATO», «Certificado de Botella» и обозначения «№» и «R» в круге.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в бежевом, темно-бежевом, красном, зеленом, темно-зеленом, зелено-коричневом, коричневом, светло-коричневом, черном, белом цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 16.01.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 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 (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение, по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ комбинированным товарным знаком по свидетельству №171043, содержащим словесный элемент «REPOSADO».

В возражении от 20.04.2005 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

– сопоставляемые комбинированные знаки отличаются по общему зрительному впечатлению и имеют различные доминирующие элементы «CORRALEJO» и «El Jimador»;

– единственный общий словесный элемент «REPOSADO» является описательным, так как представляет собой один из сортов текилы и не может вызвать у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны всех словесных элементов кроме «CORRALEJO».

Заявителем представлены:

1. Выдержка из законодательства Мексики (NOM- 006-SCFI-1994) [1];
2. Сведения из Интернет [2];
3. Сертификат Мексики на право использования обозначения «TEQUILA» [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными по следующим причинам.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (19.08.2002) поступления заявки №2002716110/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.02.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью и указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или

заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2002716110/50 представляет собой этикетку, контрэтикетку и кольеретку, на которых нанесены словесные и изобразительные элементы, в том числе «CORRALEJO», «TEQUILA», «REPOSADO», «ELABORADO Y ENVASADO BAJO LA VIGILANCIA DEL GOBIERNO MEXICANO», «SOY DE PENJAMO, ORGULLO DEGUANAJUATO», «Certificado de Botella» и обозначения «№» и «R» в круге.

Наиболее значимым элементом обозначения является словесный элемент «CORRALEJO», выполненный яркими крупными буквами, представляющий собой оригинальное название алкогольного напитка (текилы), а также воспроизводящий часть фирменного наименования заявителя.

Остальные словесные элементы «TEQUILA» (текила), «REPOSADO» (репосадо – сорт текилы [1, 2]), «ELABORADO Y ENVASADO BAJO LA VIGILANCIA DEL GOBIERNO MEXICANO» (изготовлено и разлито под контролем правительства Мексики), «SOY DE PENJAMO, ORGULLO DEGUANAJUATO» (я из Пенхамо, гордость Гуанохуато), «Certificado de Botella» (сертификат бутылки) и обозначения «№» и «R» в круге являются описательными и не обладают различительной способностью, в связи с чем не оказывает решающего влияния при восприятии обозначения в целом и, согласно пункту 1 статьи 6 Закона, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №171043 также представляет собой этикетку, содержащую доминирующий элемент «El Jimador», а также элементы «TEQUILA REPOSADO».

При этом необходимо указать, что сравниваемые обозначения включают значительную изобразительную часть, не имеющую визуального сходства.

С учетом изложенного выше, наличие в сравниваемых знаках единственного совпадающего элемента «REPOSADO», представляющего собой сорт текилы определенной выдержки [1, 2], не может служить основанием для вывода о сходстве в целом комбинированного обозначения по заявке №2002716110/50 и комбинированного товарного знака по свидетельству №171043.

Также при вынесении решения было учтено, что согласно источнику информации [3] заявитель (Тэкилера Корралехо С.А. дэ С.В., Мексика) обладает правом на использование обозначения «TEQUILA».

В связи с этим, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является неправомерным.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.04.2004, отменить решение экспертизы от 16.01.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(526) неохраняемые элементы: все слова кроме «CORRALEJO», «№», «R» в круге.

(591) бежевый, темно-бежевый, красный, зеленый, темно-зеленый, зелено-коричневый, коричневый, светло-коричневый, черный, белый.

(511)

33— текила.