

**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 11.04.2018, поданное компанией «ЭКС АСИЕНДА ЛОС КАМИЧИНЕС, С.А. ДЕ С.В.», Мексика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016745918 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016745918, поданной 05.12.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

**GALLARDO**

, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 28.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016745918 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне, поскольку тождественно знаку «GALLARDO» [2] по международной регистрации № 760591, конвенционный приоритет от 07.02.2001, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Automobili Lamborghini S.p.A. Via Modena, 12 I-40019 Sant'Agata Bolognese (BO) (IT)» для однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;
- в силу тождества обозначений [1] и [2] согласие на регистрацию товарного знака от правообладателя противопоставленного знака [2] экспертизой не принято;



- противопоставление товарного знака  по свидетельству № 439345 (приоритет от 08.09.2009) было снято экспертизой в связи с предоставлением согласия от его правообладателя «ТЕКИЛА КУЭРВО, С.А. де С.В.», Мексика.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 11.04.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.03.2018.

Доводы возражения, поступившего 11.04.2018, сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака [2] «Automobili Lamborghini» - итальянская компания, всемирно известный производитель дорогих спортивных автомобилей под маркой «Lamborghini», а также тракторов «Lamborghini Trattori»;
- товарный знак «GALLARDO» ранее использовался компанией «Automobili Lamborghini S.p.A.» в отношении модели автомобиля «Lamborghini Gallardo» - спортивного автомобиля, который выпускался с 2003 по 2013 годы;
- автомобили «GALLARDO» компании «Automobili Lamborghini» не рассчитаны на широкий круг потребителей, а предназначены для поклонников спортивных автомобилей, обладающих достаточными финансовыми возможностями;
- товарный знак «GALLARDO» не используется компанией «Automobili Lamborghini» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- потребители, включая российских потребителей, знают компанию «Automobili Lamborghini» именно как автопроизводителя и не имеют ассоциаций с данной компанией как с производителем алкогольных и безалкогольных напитков;

- заявитель специализируется на производстве текилы и является дочерней компанией мексиканского предприятия «Хосе Куэрво, С.А. дэ СВ.», являющегося первым производителем текилы в мире;
- с учетом того, что компания «Automobili Lamborghini» является производителем автомобилей, а принадлежащий ей товарный знак «GALLARDO» использовался только в отношении определенной модели автомобилей, у российских потребителей не возникнет ассоциаций между товарным знаком «GALLARDO» компании «Automobili Lamborghini» и товарами 32 и 33 классов МКТУ;
- заявленное обозначение [1] предназначено для недорогих товаров 32 и 33 классов МКТУ, рассчитанных на массового потребителя, которому с большой долей вероятности даже не известно о модели автомобиля «Lamborghini Gallardo»;
- правообладателем противопоставленного знака [2] выдано письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ;
- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения [1] в отношении товаров 32 класса МКТУ и с учетом специализации своей деятельности ограничивает перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ;
- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] должно быть принято во внимание, поскольку никакого риска смешения сравниваемых обозначений [1] и [2] и маркируемых ими товаров, а также их производителей потребителями не существует.

На основании изложенного в возражении, поступившем 11.04.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки из агавы, полученные перегонкой; ликеры на основе алкогольных напитков из агавы, полученных перегонкой; коктейли с алкогольными напитками из агавы, полученными перегонкой».

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

- копия решения Роспатента от 28.03.2018 – [3];
- копия письма-согласия, с переводом на русский язык – [4].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 11.04.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (05.12.2016) заявки № 2016745918 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

**GALLARDO**

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки из агавы, полученные перегонкой; ликеры на основе алкогольных напитков из агавы, полученных перегонкой; коктейли с алкогольными напитками из агавы, полученными перегонкой».

Решение Роспатента в отношении товаров 32 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был указан знак «**GALLARDO**» [2] по международной регистрации № 760591, конвенционный приоритет от 07.02.2001, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку [2], в том числе в отношении товаров

33 класса МКТУ «voissons alcooliques (à l'exception des bières)» («алкогольные напитки (за исключением пива)»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал, что сравниваемые обозначения совпадают друг с другом во всех элементах. Так, сравниваемые обозначения [1] и [2] фонетически (полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, их расположение по отношению друг к другу), семантически (в переводе с испанского на русский «GALLARDO» означает: видный, мужественный, молодец, см. электронный словарь <https://translate.academic.ru/gallardo/es/ru>) и визуально (совпадает шрифт) тождественны, что правомерно отмечено в заключении по результатам экспертизы.

Ввиду тождества словесных элементов «GALLARDO» [1] / «GALLARDO» [2] по всем критериям сходства словесных обозначений заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении однородности сравниваемых товаров 33 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ относятся к одному видовому понятию «алкогольные напитки», указанному отдельной позицией в перечне товаров 33 класса МКТУ противопоставленного знака [2], что обуславливает их однородность.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются тождественными в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Заявителем изложена просьба об учете согласия [4] от правообладателя противопоставленного знака [2], представленного на стадии экспертизы. Правовая норма пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным знаком с ранним приоритетом, с согласия его правообладателя. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются тождественными, у коллегии нет оснований для принятия согласия [4] с целью преодоления мотивов для отказа, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Сведения о разной фактической деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [2], сложившейся репутации правообладателя в области

производства дорогостоящих автомобилей марок «Lamborghini», «Lamborghini Gallardo» не опровергают его «старшее» право на тождественный знак [2], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Вопрос неиспользования противопоставленного знака [2] компанией «Automobili Lamborghini» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ не может быть рассмотрен в рамках настоящего возражения и не влияет на выводы коллегии в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 33 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2018.**