

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), рассмотрела возражение от 25.02.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 290697, поданное компанией Давид Кампари- Милано С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2002734106/50 с приоритетом от 25.12.2002 было зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.06.2005 за № 290697 на имя ООО «ТПК РУСС», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «коктейли».

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, представляющее собой прямоугольную этикетку в центральной части, которой размещено словесное обозначение «SMASH», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, черного цвета с красной обводкой. В переводе с английского слово «smash» означает «сокрушительный удар». Над словом расположена линия темно-красного цвета, над которой размещены буквы «СО», выполненные оригинальным шрифтом красного цвета с обводкой желтого цвета на сером фоне этикетки. С двух сторон от букв «СО» расположены словесные элементы «cocktail», выполненные черным цветом стандартным шрифтом латинского алфавита.

В нижней части этикетки расположено изображение, танцующего мужчины с плащом в национальной итальянской одежде, над которым расположены словесные элементы «sampragu – orange». Данный словесный элемент указывает на состав заявленного товара. Все буквы, слова, кроме «SMASH», являются неохранными.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.02.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «SMASH» по свидетельству № 290697, доводы которого сводятся к следующему:

- Давид Кампари – Милано С.п.А. является одним из ведущих мировых производителей алкогольных напитков, прежде всего, аперитивов под товарным знаком «CAMPARI»;

- Давид - Кампари Милано С.п.А является правообладателем словесного товарного знака «CAMPARI» с приоритетом от 27.12.1977 по свидетельству №61941, зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ, а также владельцем международной регистрации №722049 с конвенционным приоритетом от 13.05.1999 в отношении товаров и услуг 32, 33 и 42 классов МКТУ;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 290697 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон);

- при сравнении словесной части комбинированного товарного знака по свидетельству №290967 со словесным товарным знаком №61941 становится очевидным полное вхождение товарного знака лица, подавшего возражение, в оспариваемый комбинированный товарный знак;

- сравниваемые товарные знаки сходны фонетически и графически, так как словесный элемент «CAMPARY» в оспариваемом товарном знаке занимает центральное положение и выделено красным цветом;

- присутствующий в оспариваемом товарном знаке неохраноспособный словесный элемент «ORANGE», расположенный непосредственно рядом со словесным элементом «CAMPARY», а также словесные элементы «cocklail» будут существенно усиливать смысловые ассоциации оспариваемого товарного знака с товарным знаком «CAMPARI», поскольку сочетание «CAMPARY ORANGE» является

названием одного из наиболее известного и популярного классического коктейля на основе аперитива «CAMPARI»;

- товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам «вина, спиртные напитки, ликеры и алкогольные напитки всех видов», в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 61941;

- при виде этикетки, банки, бутылки или другой упаковки с коктейлем со словесным элементом «CAMPARY» потребитель может связывать данное обозначение с товарным знаком «CAMPARI» и будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, ошибочно, посчитав, что товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, имеет непосредственное отношение к компании лица, подавшего возражение, что не соответствует действительности;

- смешение комбинированного товарного знака со словесным элементом «CAMPARY» по свидетельству № 290967 с товарным знаком лица, подавшего возражение, и введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров возможно с учетом того, что слово «CAMPARI» является основой фирменного наименования Davide Campari – Milano S.p.A;

- фирменное наименование CAMPARI стало известно на территории Российской Федерации задолго до даты подачи заявки на комбинированный товарный знак со словесным элементом «CAMPARY» по свидетельству №290967;

- словесный элемент «CAMPARI», охраняемый в качестве товарного знака лица, подавшего возражение, и его фирменное наименование, происходят от фамилии Гаспара Кампари, владельца ресторана в Милане, которым в 1862 -1867 гг. была изобретена уникальная формула горькой настойки- аперитива, позднее получившего название «CAMPARI»;

- благодаря исключительным вкусовым качествам и идеальным свойствам как основы для многих коктейлей аперитив «CAMPARI» за 140 лет своего существования стал одним из самых известных и популярных в мире, самым известным среди

итальянских, а образованная в 1860 году компания Davide Campari – Milano S.p.A., носящая имя Давида Кампари, сына Гаспара Кампари, превратилась в главного производителя итальянских аперитивов и на настоящий момент является единственной итальянской компанией, входящей в десятку крупнейших производителей алкогольной продукции;

- алкогольная продукция с товарным знаком «CAMPARI» поставляется в 190 стран мира, включая Российскую Федерацию;

- использование ООО «ТПК РУСС» комбинированного товарного знака со словесным элементом «CAMPARY» по свидетельству №290967, сходного до степени смешения с известным во всем мире товарным знаком «CAMPARI» в отношении однородных товаров, наносит непоправимый вред заслуженной в течение многих десятилетий исключительной репутации лица, подавшего возражение, в глазах российских потребителей.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №290967 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представил следующие документы:

- копия из книги «Энциклопедия крепких спиртных напитков» на 3 л. в 1 экз. [1];

- копия из книги «Спиртные напитки. Иллюстрированный путеводитель» на 3л. в 1 экз. [2];

- копия из книги «Крепкие спиртные напитки мира. Иллюстрированный путеводитель» на 3л. в 1 экз. [3];

- копия из книги «Национальные спиртные напитки. Иллюстрированный путеводитель» на 3 л. в 1 экз. [4];

- копия из книги «Коктейли» на 10 л. в 1 экз. [5];

- распечатка из сети Интернет о компании и товарном знаке «CAMPARI» на 16 л. в 1 экз. [6].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 290697, но отзыв на возражение не представил.

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

С учетом даты поступления заявки № 2002734106/50/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше 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 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

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

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 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, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой этикетку квадратной формы, серого цвета. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «SMASH», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета с красной окантовкой, над которым проведена красная линия. Над линией

расположены буквы «СО» красного цвета. С двух сторон от обозначения «СО» расположены словесные элементы «cocktail», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части этикетки изображен танцующий мужчина с плащом в руках. В центральной части этикетки расположен словесный элемент «campary – orange», выполненный заглавными буквами латинского алфавита красного цвета с желтой окантовкой. Правовая охрана предоставлена в отношении 33 класса МКТУ, а именно: «коктейли». Все слова, кроме «Smash», являются неохраняемыми.

Как следует из возражения, предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи 6 и пункте 1 статьи 7 Закона.

Возражение мотивированно тем, что в состав оспариваемого товарного знака включено словесное обозначение «CAMPARY», которое воспроизводит название известного алкогольного напитка, а именно аперитива «CAMPARI», производимого лицом, подавшим возражение.

Права лица, подавшего возражение, компании David Campari Milano S.p.A. на знак «CAMPARI» охраняется свидетельством №61941 с приоритетом от 27.12.1977 [1] и международной регистрацией №722049 с приоритетом от 19.10.1999 [2].

Анализ доводов возражения и представленных материалов показал следующее.

Кампари является известным аперитивом, который получил свое название благодаря его создателю Гаспару Кампари, владельцу ресторана в Милане, которым в 1862 – 1867 гг. была изобретена уникальная формула горькой настойки – аперитива.

Благодаря своим вкусовым качествам аперитив Кампари считается идеальной основой для коктейлей. За 140 лет своего существования Кампари стал одним из самых известных и популярных в мире. В 1860 году компания Davide Campari – Milano S.p.A. превратилась в главного производителя итальянских аперитивов.

Компания Кампари для поддержания исключительной репутации у потребителей вкладывает значительные средства в рекламу. Автором телевизионной

рекламы «СAMPARI» в 1984 году был выдающийся итальянский кинорежиссер Федерико Феллини.

О широкой известности товарного знака «СAMPARI», принадлежащего лицу, подавшему возражение, свидетельствуют представленные документы [1-6].

С учетом широкой известности продукции, маркированной товарным знаком «СAMPARI», а также ее производителя - Давида Кампари - Милано С.п.А., или сокращено, просто, Кампари, лицо, подавшее возражение, полагает, что товарный знак со словесным элементом «СAMPARI» по свидетельству № 290697, принадлежащий иному лицу, будет вводить в заблуждение потребителя относительно производителя товаров 33 класса МКТУ. Указанное утверждение коллегия признает ошибочным, поскольку данная норма Закона применяется в тех случаях, когда введение в заблуждение возникает вследствие природы самого знака. Оно не может быть использовано для оспаривания регистрации вследствие ее сходства с ранее зарегистрированными знаками.

Таким образом, вопреки утверждению лица, подавшего возражение, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку не противоречит требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 290967 оспаривается по основаниям, предусмотренными пунктом 1 статьи 7 Закона.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими ему словесным товарным знаком [1] «СAMPARI», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и комбинированным знаком [2], выполненным в виде этикетки со словесным элементом «СAMPARI», который занимает в знаке доминирующее положение.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1], [2] показал, что в состав оспариваемого товарного знака включен элемент «СAMPARY», фонетически тождественный с ранее зарегистрированными обозначениями «СAMPARI».

Выполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита (латинского) усиливает их сходство.

Отсутствие лексического значения у слов «САНПАРУ» и «САНПАРИ» не позволяет провести анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ перечней и товаров показал, что товары 33 класса МКТУ, приведенные в перечнях оспариваемого и противопоставленных знаков, соотносятся как род/вид, и поэтому являются однородными.

Таким образом, фонетическое тождество словесных элементов сравниваемых знаков и однородность товаров 33 класса МКТУ определяют ассоциирование сравниваемых знаков в целом, что свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров. В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что регистрация товарного знака по свидетельству №290697 произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

Словесное обозначение «САНПАРУ» включено в оспариваемый товарный знак в качестве неохраняемого, однако, с учетом того, что данный словесный элемент сходен до степени смешения со словесным товарным знаком по свидетельству №61941 с приоритетом от 27.12.1977 и комбинированным знаком по международной регистрации №722049 с приоритетом от 19.10.1999, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, включение его в состав знаков других лиц, в том числе, в качестве неохраняемого элемента, является нарушением исключительного права лица, подавшего возражение.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.02.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 290697 недействительным полностью.