

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 13.04.2015, поданное «MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.12.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 714780, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 08.05.1999 с конвенционным приоритетом от 02.03.1999 по международной регистрации № 714780 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с последующими указаниями действие международной регистрации № 714780 распространено на Российскую Федерацию с 22.02.2013 (территориальное расширение).

Знак по международной регистрации № 714780 представляет собой словесное обозначение «**Cá Ernesto**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 24.12.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 714780 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- знаку [1] по международной регистрации № 714780 не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с положением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ;

- несоответствие знака по международной регистрации № 714780 [1] положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса мотивировано его сходством до степени смешения с товарными знаками:

- «**DON ERNESTO**» [2] по свидетельству № 426174, «**ДОН ЭРНЕСТО**» [3] по свидетельству № 427159 (приоритет от 11.04.2008), правовая охрана которым предоставлена ранее на «ЛИНН МАРКЕТИНГ ИНК.», Белиз, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- «**Comandante Ernesto**» [4] по свидетельству № 380670, приоритет от 02.04.2008, «**ERNESTO COMANDANTE**» [5] по свидетельству № 263435, приоритет от 20.04.2001 (срок действия регистрации продлен до 20.04.2021), зарегистрированными ранее на ООО «Александровы погреб», Москва, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 13.04.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] дал согласие на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака [1] в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ;

- по фонетическому критерию сходства словесных обозначений знак [1] и противопоставленные товарные знаки [4,5] различаются числом слогов, составом гласных и согласных букв;

- знак [1] в переводе с итальянского и испанского языков имеет смысловое значение «дом Эрнесто»;

- противопоставленные товарные знаки [4,5] могут быть переведены на русский язык как «Командующий Эрнесто» / «Эрнесто-командующий»;

- при проведении поиска в сети Интернет по знакам [4,5] все найденные ссылки относятся исключительно к Эрнесто Че Гевара – латиноамериканский революционер, кубинский государственный деятель;

- при проведении поиска в сети Интернет по знаку [1] большинство ссылок относится к продукции заявителя, которая широко представлена на территории Казахстана и ЕС;

- наличие в знаке [1] и противопоставленных товарных знаках [4,5] помимо словесного элемента «Ernesto» других словесных элементов усиливает смысловое различие сравниваемых обозначений;
- заявитель обратился с просьбой к правообладателю товарных знаков [4,5] о предоставлении согласия на предоставление правовой охраны знаку [1] и его использование на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ;
- в настоящее время заявитель и правообладатель товарных знаков [4,5] завершают разработку соглашения о сосуществовании знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.12.2014 и предоставить на территории Российской Федерации правовую охрану знаку [1] по международной регистрации № 714780 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приобщены следующие документы:

- копия согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] – [6];
- сведения из словарей – [7];
- данные из сети Интернет по поиску «Comandante Ernesto» – [8];
- данные из сети Интернет по поиску «Cá Ernesto» – [9];
- переписка представителя заявителя с правообладателем товарных знаков [4,5] и проект согласия, а также копии почтовых отправлений – [10].

На заседании коллегии, состоявшемся 10.09.2015, представителем заявителя к материалам дела было приобщено согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] - [11], а также деловая переписка с правообладателем товарных знаков [4,5] - [12]. Заседание коллегии, состоявшееся 10.09.2015, было перенесено на более поздний срок на основании ходатайства представителя заявителя и состоялось 04.12.2015 с его предварительным извещением. На заседании коллегии, состоявшемся 04.12.2015, уведомленный надлежащим образом представитель заявителя отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения, поступившего 13.04.2015, убедительными.

С учетом даты (22.02.2013) территориального расширения знака по международной регистрации № 714780 на Российскую Федерацию правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно требованиям пункта 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 14.4.2.2 Правил 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 714780 [1] представляет собой обозначение «**Cá Ernesto**», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета, при этом первые буквы слов выполнены заглавными, остальные буквы - строчные. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «**DON ERNESTO**» [2] по свидетельству № 426174 с приоритетом от 11.04.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в два слова.

Противопоставленный товарный знак «**ДОН ЭРНЕСТО**» [3] по свидетельству № 427159 с приоритетом от 11.04.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в два слова.

Противопоставленный товарный знак «**Comandante Ernesto**» [4] по свидетельству № 380670 с приоритетом от 02.04.2008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в два слова, при этом первые буквы слов выполнены заглавными, остальные - строчные.

Противопоставленный товарный знак «**ERNESTO COMANDANTE**» [5] по свидетельству № 263435 с приоритетом от 20.04.2001 (срок действия регистрации продлен до 20.04.2021) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в два слова.

Правовая охрана товарным знакам [2-5] предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Очевидно, что товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне знака [1] «алкогольные напитки (за исключением пива) итальянского происхождения», однородны товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», указанным в перечне

противопоставленных знаков [2-5]. Однородность сравниваемых товаров 33 класса МКТУ заявителем в материалах возражения, поступившего 13.04.2015, не оспаривается.

Анализ знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых знаков [1] и [2-5] показал тождество звучания словесных элементов «**Ernesto**» / «**ERNESTO**» («**ЭРНЕСТО**»). Вместе с тем, словесный элемент «**Comandante**» [4] / «**COMANDANTE**» [5] значительно удлиняет звуковой ряд противопоставленных знаков [4,5], что в целом приводит к разному произношению сопоставляемых знаков [1] и [4,5]. Кроме того, необходимо отметить, что словесные элементы «**DON**» [2] / «**ДОН**» [3], а также словесный элемент «**Cá**» [1], занимающие в сравниваемых знаках первоначальную позицию, придают знакам дополнительные фонетические отличия.

Согласно словарным данным [7] лексическое значение словесного элемента «**Ernesto**», входящего в состав сравниваемых знаков: **Эрнесто** – мужское имя германского происхождения. В том же источнике отмечено, что лексическое значение знака [1] имеет перевод с итальянского языка на русский язык: «**Дом Эрнесто**». Согласно словарю <http://www.prof-translate.ru/> знак [2] имеет перевод с итальянского языка на русский язык как «**ДОН ЭРНЕСТО**». В Италии «**ДОН**» - почетный титул духовенства и дворян (<http://dic.academic.ru>). В соответствии с источником [8] противопоставленные знаки [4,5] «**Команданте Эрнесто**» воспринимаются как: **Команданте Эрнесто Че Гевара** - латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года. Таким образом, смысловые образы, заложенные в сравниваемых знаках [1] и [2-5], различаются.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,4,5] производят близкое общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв латинского алфавита, стандартного шрифта, что не оказывает решающего влияния при сравнительном анализе знака [1] и противопоставленных знаков [2,4,5] в целом в силу наличия фонетических и семантических отличий.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3] различаются, поскольку выполнены буквами разных алфавитов: латинский [1] и русский [3].

Вышеизложенные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о том, что знак [1] и противопоставленные знаки [2-5] различаются по семантическому и фонетическому критериям сходства словесных обозначений, что обуславливает отсутствие их ассоциирования друг с другом в целом. Визуальное сходство сравниваемых знаков [1] и [2,4,5] носит в данном случае второстепенный характер.

Кроме того, заявителем представлено согласие [11] от правообладателя противопоставленных знаков [2,3] на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации и его использование в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 714780. Коллегия принимает во внимание представленное согласие [11] и отмечает, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] не усматривает смешения сравниваемых знаков [1] и [2,3].

Таким образом, как было проанализировано выше, противопоставленные знаки [2-5] в силу отсутствия смешения со знаком [1] не препятствуют предоставлению правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что знаку [1] предоставлена правовая охрана в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ на территории других стран, в том числе стран Европы. Также коллегией приняты во внимание имеющиеся в материалах дела документы, свидетельствующие о том, что продукция, маркируемая знаком [1], в частности, «вина итальянского происхождения», широко представлена в настоящее время на территориях Казахстана и ЕС.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2015, отменить решение Роспатента от 24.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 714780 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.