

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.09.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520169, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013716421 с приоритетом от 17.05.2013 зарегистрирован 11.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №520169 на имя компании Текилера Хасиенда Ла Капилья, Мексика, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный

## PASIÓN AZTECA

знак « \_\_\_\_\_ » является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520169 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков

«Ацтек», «AZТЕК», «AZТЕСА», «Tierra Azteca» по свидетельствам №№ 344368, 344364, 350146 и 503538;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаками лица, подавшего возражение, по всем критериям сходства;
- «Ацтек» является хорошо известным и понятным российскому потребителю словом. «Ацтек» - наиболее крупная индейская народность Мексики;
- слова «Tierra» и «PASION», выполненные на испанском языке, не являются столь знакомыми россиянам и требуют перевода или домысливания, поскольку число потребителей, владеющих испанским языком, в Российской Федерации невелико;
- российский потребитель не всегда осуществляет перевод и анализ товарных знаков, выполненных на иностранном языке, и будет воспринимать все сравниваемые товарные знаки по хорошо знакомому слову «Ацтек» и «AZТЕСА». Данный словесный элемент является семантически доминирующим и несет главную индивидуализирующую функцию;
- лицо, подавшее возражение, имеет высокую экономическую заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по причине активного использования сходных до степени смешения обозначений для маркировки алкогольной продукции;
- по заказу и под контролем ООО «Интел» (лицо, подавшее возражение) на основании заключенного соглашения с мексиканским производителем алкогольных напитков Destileria Santa Lucia изготавливается текила «AZТЕСА»;
- начиная с 2009 года и по настоящее время текила «AZТЕСА» поставляется на территорию Российской Федерации. Всего на сегодняшний день было ввезено 270 тысяч бутылок текилы «AZТЕСА»;
- география продаж охватывает большую часть Российской Федерации;
- информация о текиле «AZТЕСА» размещена в сети Интернет. На официальном сайте импортера – компании «Русьимпорт» потребителям доступна исчерпывающая информация о текиле «AZТЕСА». Также информация размещена на различных специализированных сайтах;
- в целях продвижения и рекламы продукции «AZТЕСА» ООО «Интел» был

- разработан «бренд бук» продукции, в котором содержится информация о производителе и о месте производства продукции;
- текила «AZTECA» является напитком отменного качества, во –первых, в силу законодательно закрепленных и строго соблюдаемых условий производства этого алкогольного напитка, во – вторых, по той причине, что широкая известность компаний и безупречная деловая репутация, которые имеют ООО «Интел», и ООО «Русьимпорт» среди потребителей, не позволяют, чтобы их продукция была иного, более низкого качества;
  - благодаря длительности использования обозначения «AZTECA» и большим объемам ввезенного и реализованного товара, высокому качеству продукта, данная алкогольная продукция хорошо известна и популярна среди потребителей;
  - лицо, подавшее возражение, владеет серией товарных знаков «AZTECA». Каких – либо других зарегистрированных на имя третьих лиц товарных знаков со словесным элементом «AZTECA» не существует, за исключением товарного знака «MISTERIO AZTECA» по свидетельству №459313, зарегистрированного на имя ООО «Сигма» по письму – согласию ООО «Интел» и принадлежащего в настоящий момент ООО «Русьимпорт» (аффилированное лицо).

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Перевод словосочетания «PASIÓN AZTECA» <https://translate.google.ru>.
2. Перевод слова «Azteca» из словаря АBBYY Lingvo.
3. Значение слова «AZTECA», распечатка из Интернета.
4. Лицензионные договоры.
5. География продаж текилы «AZTECA».
6. Информация по ввозу текилы «AZTECA» в Российскую Федерацию.
7. Копии грузовых таможенных деклараций.

8. Свидетельства о государственной регистрации, сертификаты и декларации соответствия.

9. Фотографии продукции «AZTECA».

10. Информация о текиле «AZTECA» из Федерального реестра алкогольной продукции Росалкогольрегулирования.

11. Информация о текиле «AZTECA» с официального сайта ООО «ТД «Русьимпорт».

12. Распечатки о текиле «AZTECA» со специализированных Интернет-сайтов.

13. Бренд - буки продукции «Azteca» и «MISTERIO AZTECA».

14. Каталог продукции «AZTECA» ООО «ТД «Русьимпорт».

15. Фотоизображение продукции «Misterio azteca».

16. Соглашение о производимой продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №520169 недействительной полностью.

На заседании коллегии правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- компания «Текилера Хасиенда Ла Капиля, С.А. Де Ц.В.» является мексиканским производителем алкогольной продукции, а именно напитков алкогольных, изготовленных из агавы;

- обозначение «AZTECA» является очень распространенным в Мексике, где существует ряд товарных знаков со словом «AZTECA», зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- несколько предприятий по производству текилы имеют словесный элемент «AZTECA» в составе своих фирменных наименований;

- для большинства населения Мексики понятие «AZTECA» является практически синонимом понятию «MEXICANO»;

- большинство населения Мексики считает, что ацтеки являются их предками;
- ацтеки являлись племенем, жившим на территории современной Мексики в период, предшествовавший завоеваниям испанских конкистадоров, прибывших в Америку в 1500-х годах;
- товарные знаки лица, подавшего возражение, зарегистрированы в отношении широкого перечня алкогольных напитков, среди которых отсутствуют напитки алкогольные, изготовленные из агавы:
- наличие у правообладателя законно зарегистрированного и охраняемого товарного знака по свидетельству №520169 в отношении узкого перечня товаров 33 класса МКТУ не препятствует осуществлению обычной хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение;
- предположение о наличии большого риска является голословным и не подтвержденным какими – либо доказательствами.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении рассматриваемого возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил копии мексиканских регистраций, включающих словесный элемент «AZTECA».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (17.05.2013) оспариваемого товарного знака товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

PASIÓN AZTECA

Оспариваемый товарный знак «  
» по свидетельству №520169 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

**AZTECA**

Противопоставленный товарный знак «  
» по свидетельству №350146 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

**АЦТЕК**

Противопоставленный товарный знак «  
» по свидетельству № 344368 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2].

**AZTEK**

Противопоставленный товарный знак «  
» по свидетельству №344364 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [3].

Tierra Azteca

Противопоставленный товарный знак «  
» по свидетельству №503538 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [4].

Анализ товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-4], показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одинакового потребителя и одно место реализации.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков показал следующее.

По сведениям сети Интернет слово «АЦТЕК» имеет значение «индейский народ в центральной Мексике. Цивилизация ацтеков (XIV—XVI века) обладала богатой мифологией и культурным наследием. Столицей империи ацтеков был город Теночтитлан, расположенный на озере Тескоко, там, где сейчас располагается город Мехико» (См. wikipedia.ru).

Противопоставленные знаки являются серией основанной на ацтекской тематике.

Так, противопоставленный товарный знак «AZTEK» [3] является транслитерацией русского слова «АЦТЕК», а противопоставленный товарный знак «AZTECA» [1] переводится как «ацтекская женщина». Противопоставленный товарный знак «Tierra Azteca» [4] переводится как «земля ацтеков».

Оспариваемый товарный знак «PASION AZTECA» переводится как «страсть ацтека». Основным сильным элементом в словосочетании является существительное «azteca».

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки содержат в своем составе слово «ацтек/azteca/aztek», что обуславливает вывод об их фонетическом и семантическом сходстве.

Графически сравниваемые обозначения близки, поскольку выполнены стандартными шрифтовыми единицами без особой графической проработки.



Коллегия приняла во внимание, что угроза смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующий элемент, объединяющий обозначения в одну серию, и, следовательно, маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу, что не соответствует действительности.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-4], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 33 класса МКТУ, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2015, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520169 полностью.**