

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 26.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451000, поданное по поручению компании Сан Мигель, Фабрикас Де Сервеса и Малта, Эс.Эй., Испания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010712829/50 с приоритетом от 20.04.2010 зарегистрирован 13.01.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №451000 на имя С.А. Сан Мигель А.Г.И.С.И. и Ф., Касадорес де Кокимбо 2850 – Эдифисио 2 – Писо 1о. 1605 Мунро Буэнос-Айрес, Аргентина (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «SAN MIGUEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.09.2012 выражено мнение о том, что регистрация №451000 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что регистрация товарного знака по свидетельству №451000 была произведена неправомерно в отношении товаров 32 класса МКТУ без учета знака со словесным элементом «San Miguel» по

международной регистрации №460043, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451000 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «фруктовые напитки; фруктовые соки; сиропы; составы для изготовления напитков».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложена распечатка сведений о международной регистрации №460043.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №451000, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.04.2010) 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 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SAN MIGUEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Обозначение «SAN MIGUEL» произносится как [сан-ми-гель] и в переводе с испанского языка означает «Святой Михаил». Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «фруктовые напитки; фруктовые соки; сиропы; составы для изготовления напитков».

В части приведенной в возражении нормы о несоответствии товарного знака по свидетельству №451000 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо материалов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак является ложным или способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, либо противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В силу изложенного, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в возражении приведены доводы о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у лица, подавшего возражение, исключительных прав на знак по международной регистрации №460043 с более ранним приоритетом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №460043, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 17.03.1981, представляет собой изображение бутылки, на горлышке которой расположен словесный элемент «San Miguel», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части бутылки расположен герб со стилизованным изображением сказочного существа с крыльями и латинские буквы «XV». Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «*bière, ale et porter; moût; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons*» (пиво, эль и портер; сусло; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; сиропы и другие составы для изготовления напитков). Срок действия регистрации знака продлен до 17.03.2021.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 32 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки, либо являются идентичными («сиропы и составы для изготовления напитков»), либо соотносятся как вид/род («фруктовые напитки;

фруктовые соки; сиропы; составы для изготовления напитков» и «безалкогольные напитки»), что обуславливает вывод об их однородности.

При анализе на тождество и сходство оспариваемого товарного знака «SAN MIGUEL» по свидетельству №451000 и противопоставленного знака по международной регистрации №460043, включающего в свой состав основной индивидуализирующий элемент «San Miguel», установлено звуковое и семантическое тождество сравниваемых словесных элементов.

Что касается графического критерия сходства, то между оспариваемым и противопоставленным знаками имеются отдельные визуальные отличия, обусловленные наличием изобразительного элемента в составе противопоставленного знака, а также оригинальной графической проработкой его основного индивидуализирующего словесного элемента «San Miguel». Вместе с тем, указанные графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака и существенно не влияют на его различительную способность.

Установленные фонетическое и семантическое тождество сравниваемых обозначений и однородность товаров 32 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, а, следовательно, о сходстве до степени смешения в рамках нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, доводы возражения от 26.09.2012 являются убедительными в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №451000 положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 26.09.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451000 недействительной в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.**