


**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.05.2020, поданное компанией ГРУПО ТЕКИЛЕРО МЕКСИКО, С.А. ДЕ С.В., Мексика (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723675, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2017723675 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 14.06.2017 в отношении товаров 33 класса МКТУ, который на стадии экспертизы был скорректирован заявителем как «крепкий алкогольный напиток, полученный путем дистилляции ферментированного сока голубой агавы».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2017723675, заявленное комбинированное обозначение представляет собой этикетку прямоугольной формы с закругленными углами и рамочным обрамлением. В верхней части по центру этикетки расположен словесный элемент «TEQUILA» (исп. - текила), выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Ниже расположен словесный элемент «TIERRA BRAVA» (исп. яз. – храбрая страна), выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части этикетки расположены изображения растений, на фоне которых в нижнем правом углу находятся элементы «PRODUCT OF MEXICO» и «NOM 1468 CRT». В нижнем левом углу находится элемент в виде круга, внутри которого расположено изображение листьев растения, над листьями по дуге располагается слово «TEQUILA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а по внешнему контуру круга проходит надпись «ENVASADO DE ORIGEN MEXICO» (исп. яз. – энвасадо де орихен мексико). что в переводе означает «упаковка происхождения Мексика».

Необходимо указать, что на стадии экспертизы также вносились изменения в заявленное обозначение, а именно исключался элемент «TEQUILA»,



расположенный в верхней части заявленного обозначения: «  ».

Роспатентом 22.01.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Так, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «PRODUCT OF MEXICO» (в переводе с английского языка - мексиканский продукт, см. <https://translate.google.ru>), «ENVASADO DE ORIGEN MEXICO» (в переводе с испанского языка - упаковка происхождения Мексика, см. <https://translate.google.ru>), буквы и цифры «NOM 1468 CRT» не подлежат правовой охране, поскольку не обладают различительной способностью и характеризуют заявленные товары.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «tequila» (текила), которое представляет собой географическое указание,

идентифицирующее спиртные напитки как происходящие с территории или производимые в границах географического объекта Tequila в Мексике (см. словари, например, <https://dic.academic.ru>), имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые определяются их происхождением.

Право пользования обозначения «tequila» регулируется государством, в котором оно охраняется в качестве географического указания, и в настоящее время представлено на основании охранного документа №669 на имя Government of Mexico (см. сайт ВОИС <http://wipo.int/ipdl/en/lisbon>), а также свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара (далее НМПТ) №126. Право использования НМПТ №126 принадлежит КОНСЕХО РЕГУЛАДОР ДЕЛЬ ТЕКИЛА, А.С. (Совет по Регулированию напитка Tequila (Текила), Авенида Патриа 723, Кол. Хардинес де Гуадалупе, С.П. 45030, Сапопан, Халиско, Мексика).

Предоставление писем-согласий от обладателей свидетельств на право использования НМПТ не предусмотрено действующим законодательством, а также не допускается использование зарегистрированного НМПТ лицами, не обладающими соответствующим свидетельством. В этой связи присутствующее в материалах заявки согласие от компании КОНСЕХО РЕГУЛАДОР ДЕЛЬ ТЕКИЛА, А.С. (Совет по Регулированию напитка Tequila (Текила)) не снимает оснований для отказа в регистрации товарного знака.

В поступившем возражении заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны товарного знака элементов «PRODUCT OF MEXICO», «ENVASADO DE ORIGEN MEXICO», «NOM 1468 CRT», а также просил внести изменения в заявленное обозначение в части исключения из его состава словесного элемента «TEQUILA», расположенного на фоне круга в левом нижнем углу.

С учетом внесенных изменений и дискламации приведенных в заключении по результатам экспертизы элементов, по мнению заявителя, преодолеваются основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы де и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.06.2017) поступления заявки №2017723675 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.


В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2017723675 с приоритетом от 14.06.2017 является комбинированным, включает изобразительные, буквенные, цифровые и словесные элементы «NOM 1468 CRT», «PRODUCT OF MEXICO», «ENVASADO DE ORIGEN MEXICO», «TEQUILA». Регистрация товарного знака по заявке №2017723675 испрашивается для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ «крепкий алкогольный напиток, полученный путем дистилляции ферментированного сока голубой агавы».

Анализ заявленного обозначения показал, что словесные элементы «PRODUCT OF MEXICO» (в переводе с английского языка - мексиканский продукт), «ENVASADO DE ORIGEN MEXICO» (в переводе с испанского языка - розлив мексиканского происхождения, см. <https://www.translate.ru>), буквы и цифры «NOM 1468 CRT» являются неохраняемыми на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью и характеризуют заявленные товары, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в состав заявленного обозначения также входит расположенный в левом нижнем углу на фоне окружности словесный элемент «TEQUILA». Данный словесный элемент идентифицирует спиртной напиток, происходящий с территории географического объекта Tequila в Мексике (см. словари, например, <https://dic.academic.ru>), имеющий особое качество, репутацию или другие характеристики, которые определяются его происхождением.

Указанному обозначению «TEQUILA (ТЕКИЛА)» предоставлена правовая охрана в качестве НМПТ «TEQUILA (ТЕКИЛА)» №126, право использования которого на основании свидетельства №126/1 принадлежит компании КОНСЕХО РЕГУЛАДОР ДЕЛЬ ТЕКИЛА, А.С. (Совет по Регулированию напитка Tequila (Текила)), Мексика.


Тождество входящего в состав заявленного обозначения элемента «TEQUILA» с НМПТ «TEQUILA (ТЕКИЛА)» №126 очевидно и не оспаривается. Коллегией было установлено отсутствие у заявителя права использования НМПТ «TEQUILA (ТЕКИЛА)» №126.

Таким образом, сходство сопоставляемых заявленного обозначения и НМПТ обуславливает вывод о правомерности приведенных в заключении экспертизы доводов в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Однако по ходатайству заявителя в состав заявленного обозначения были внесены изменения, устраняющие причины, послужившие основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно из состава заявленного обозначения был исключен спорный словесный элемент «TEQUILA».

В этой связи у коллегии более не имеется оснований для отнесения



заявленного обозначения «» по заявке №2017723675 к обозначениям, не соответствующим требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.05.20209, отменить решение Роспатента от 22.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017723675.**