

Палата по патентным спорам 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 №4520, рассмотрела возражение от 21.02.2007, поданное компанией «Индустрия Ликорера Де Кальдас», Колумбия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 21.09.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004723531/50 с приоритетом от 14.10.2004, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «RON VIEJO DE CALDAS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 21.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит только из неохраемых элементов, характеризующих товары, а именно, «RON» указывает на вид товара (в переводе с испанского языка – «ром»), «VIEJO» – на свойство товара (в переводе с испанского языка – «старый»), «DE CALDAS» – на место производства товара и на место нахождения изготовителя товара (в

переводе с испанского языка – «из Кальдаса», Кальдас – департамент в Колумбии).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.02.2007, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 21.09.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) «RON» указывает на вид товара – ром, поэтому заявитель скорректировал перечень товаров, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно, ром» с указанием элемента «RON» в качестве неохраняемого элемента;
- 2) «VIEJO» (в переводе с испанского языка – «старый») не указывает на свойство товара, так как в испанском языке для указания на свойство вина – «выдержанное вино» – используются слова «anejo» и «generoso», а не «viejo»;
- 3) «CALDAS» (департамент в Колумбии) – место производства товара и место нахождения заявителя, но данное географическое название малоизвестно российскому потребителю, так как содержится только в специальных изданиях;
- 4) испанский язык не является широко распространенным языком в России, поэтому российским потребителем заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное;
- 5) заявитель обладает исключительными правами на ряд знаков, содержащих элемент «CALDAS», в стране его происхождения – в Колумбии, и заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно, ром» с указанием элемента «RON» в качестве неохраняемого элемента.

К возражению от 21.02.2007 приложены материалы, свидетельствующие о регистрации знака и его использовании в Колумбии, а именно, письменные свидетельствования, распечатки данных патентного ведомства Колумбии, данные об объемах продаж и рекламные материалы – на 68 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.08.2007, заявителем было представлено дополнение к возражению от 21.02.2007. Его доводы повторяют доводы возражения от 21.02.2007 о малоизвестности географического названия «CALDAS» для российского потребителя и об использовании заявленного обозначения в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании, а также об особом положении заявителя в Колумбии. Заявителем были представлены материалы, свидетельствующие об этом, а именно, распечатки из Интернета, рекламные материалы, данные об объемах продаж, сертификаты и выписки государственных органов Колумбии – на 75 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи заявки (14.10.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих

различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в данном пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «RON VIEJO DE CALDAS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

«RON» в переводе с испанского языка означает «ром» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУУ Lingvo») и, следовательно, указывает на вид товара – на данный крепкий алкогольный напиток.

«VIEJO» в переводе с испанского языка означает «старый, давний, старинный, древний» (см. там же) и, следовательно, указывает на свойство товара – на то, что он изготовлен по старинной рецептуре, или на то, что таким известен с древних времен.

«DE CALDAS» в переводе с испанского языка означает «из Кальдаса» и, следовательно, может быть воспринято как указание на место производства товара и на место нахождения изготовителя товара, так как Caldas (Кальдас) является департаментом (административно-территориальной единицей) Колумбии (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Рубрикон / Большая советская энциклопедия»).

Доводы возражения о том, что данное географическое название содержится только в специальных изданиях, а потому малоизвестно российскому потребителю, а также о том, что российский потребитель не владеет испанским языком, признаны неубедительными ввиду вышеизложенных сведений, полученных из общедоступных источников информации.

Таким образом, заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, характеризующих товары, а именно, указывающих на вид товара, его свойство и место производства.

Что касается доводов возражения о наличии у заявителя исключительных прав на товарные знаки в Колумбии и о длительном и интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения в Колумбии, США, Германии, Испании и Великобритании, то следует отметить, что указанное не позволяет сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на территории Российской Федерации.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.02.2007, оставить в силе решение экспертизы от 21.09.2006.**