

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 14.07.2009 на решение Роспатента от 25.03.2009 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2007719900/50, поданное компанией ТЭКИЛА КУЭРВО, С.А. ДЭ С.В., Мексика, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007719900/50 с приоритетом от 03.07.2007 является компания ТЭКИЛА КУЭРВО, С.А. ДЭ С.В., Мексика (далее – заявитель).

Согласно описанию, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MATADOR», которое переводится с испанского языка как «матадор», выполненное прописными латинскими буквами черного цвета стандартным шрифтом.

Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Впоследствии заявитель сократил свои притязания, ограничив их товарами 33 класса МКТУ: «текила».

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 25.03.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- словесным товарным знаком «МАТАДОР» по свидетельству № 320066 с приоритетом от 20.01.2005г., зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Рекона»;

- комбинированным знаком, включающим словесный элемент «MATADOR» по международной регистрации № 884405 с приоритетом от 15.06.2006, зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя иного лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.07.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.07.2009.

Возражение содержит следующие доводы:

- товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «MATADOR» по международной регистрации № 230165, не являются однородными товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых используется обозначение «MATADOR» по заявке №2007719900/50, поскольку имеют разную технологию и цель производства, круг потребителей, условия сбыта;

- поэтому регистрация товарного знака «MATADOR» по заявке №2007719900/50 в отношении «текилы (напитка алкогольного из агавы, полученного перегонкой)» не нарушит права компании на комбинированный товарный знак по международной регистрации № 884405;

- перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «МАТАДОР» по свидетельству №320066, содержит общие формулировки – «алкогольные напитки»;

- товар «текила», в отношении которого испрашивается регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, является специфическим видом алкогольных напитков в силу уникальной технологии производства и уникальности самого сырья, из которого изготавливается текила;

- можно говорить о том, что «текила» занимает обособленное положение среди остальной алкогольной продукции и не может смешиваться в сознании потребителей с такими алкогольными напитками как «водка, бренди, виски, вина, джин и т.п.»;

- среднему российскому потребителю хорошо известно, что текила является сугубо мексиканским алкогольным напитком;

- приобретая текилу под маркой «MATADOR», потребитель не будет ассоциировать данный товар с российской компанией «Рекона», правообладателем

противопоставленного товарного знака по свидетельству №320066, который в принципе не вправе и никогда не будет вправе заниматься производством текилы;

- таким образом, товар «текила», в отношении которого заявитель намерен использовать обозначение «MATADOR», нельзя признать однородным товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №320066

На основании приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (03.07.2007) заявки № 2007719900/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров

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

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой словесный элемент «MATADOR», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного в возражении перечня товаров 33 класса МКТУ: «напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой».

В решении Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой» основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков:

- словесного товарного знака «МАТАДОР» по свидетельству № 320066, зарегистрированного для товаров 33 класса МКТУ;

- комбинированного знака, включающего в качестве доминирующего элемента словесный элемент «MATADOR», по международной регистрации № 884405, зарегистрированного, в том числе, для однородных товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Сравнительный анализ противопоставленных экспертизой товарных знаков и заявленного обозначения по признакам пункта 14.4.2.2. Правил показал, что они фонетически и семантически тождественны. В исследуемом случае наблюдается вхождение одного обозначения в другое в качестве самостоятельного значимого слова, исключительное право на которое принадлежит иным лицам.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №320066 выполнены буквами стандартным шрифтом, что свидетельствует о визуальном сходстве сравниваемых обозначений. Некоторое отличие в написания словесного элемента «MATADOR» в противопоставленном знаке по международной регистрации №884405 стиле (использование графической проработки при написании шрифтовых элементов в слове «MATADOR») также не оказывает существенного влияния на вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Сравнительный анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Товары 33 класса МКТУ «напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой», и товары, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (по свидетельству №320066: алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые; по международной регистрации №884405: пиво) принадлежат к одной и той же родовой группе товаров - «алкогольные напитки». Эти товары имеют общие признаки, а именно - круг потребителей, одинаковое назначение, условия реализации через розничную сеть. Наличие общих признаков заявленных товаров и товаров противопоставленных знаков свидетельствует об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Доводы заявителя относительно того, что заявленные товары 33 класса МКТУ «напитки алкогольные из агавы, полученные перегонкой» занимают обособленное положение среди остальной алкогольной продукции в силу уникальности сырья и технологии производства не опровергают приведенной выше аргументации относительно принадлежности заявленного товара к родовой группе алкогольных напитков. Дополнительно необходимо лишь отметить, что многие виды товаров,

составляющих указанную родовую группу (например, виски, ром, бренди, сакэ и др.), также имеют свое сырье и характерную для конкретного вида товара технологию производства. Изложенное не позволяет признать доводы возражения убедительными.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 14.07.2009, и оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2009.**