

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и 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 09.12.2009, поданное компанией «ТЭЖИЛА КУЭРВО, С.А. ДЭ С.В.», Мексика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008713086/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по данной заявке с приоритетом от 28.04.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SANTIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 03.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству №220380, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом, визуальном и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.09.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) сравниваемые обозначения («SANTIN» – «SANTINO САНТИНО») имеют сходный состав звуков, но конечный гласный звук «о», являющийся слогообразующим в словесных элементах противопоставленного знака, обуславливает фонетическое несходство знаков;

2) сравниваемые знаки визуально несходны, так как они различаются количеством слов и букв, составом букв, а также тем, что один из словесных элементов («САНТИНО») в противопоставленном знаке исполнен буквами русского алфавита и в силу этого акцентирует на себе внимание российского потребителя;

3) семантическое несходство знаков обусловлено тем, что слово «SANTIN» является фантазийным, а слово «SANTINO» в переводе с итальянского языка означает «образок»;

4) обозначение «SANTIN» используется заявителем для маркировки производимых им товаров «смеси для приготовления алкогольных коктейлей; текила», а противопоставленный товарный знак используется его владельцем (известным в Барнауле производителем винно-водочной продукции) только в отношении слабоалкогольных газированных коктейлей, которые, как и пиво, отличаются от указанных выше товаров по составу сырья, технологии производства, условиям сбыта (разливаются в разную тару и располагаются на разных полках магазинов) и относятся к напиткам разной ценовой категории (текила заявителя – напиток высокой ценовой категории), что позволяет сделать вывод об отсутствии вероятности смешения на рынке соответствующих товаров, маркированных сопоставляемыми знаками.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении товаров 33 класса МКТУ «смеси для приготовления алкогольных коктейлей; текила».

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (28.04.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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 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 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SANTIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 33 класса МКТУ «смеси для приготовления алкогольных коктейлей; текила».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №220380 (с приоритетом от 21.03.2000) представляет собой словесное обозначение «SANTINO САНТИНО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы («SANTIN» – «SANTINO», «САНТИНО»). Совпадение большей части их звуков (6 звуков из 7) обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений и об ассоциировании в силу этого знаков между собой в целом.

При этом наличие в словесных элементах противопоставленного знака конечного гласного звука «о» не оказывает решающего влияния на восприятие сравниваемых слов. Ввиду того, что сравниваемые словесные элементы обладают достаточно значительной звуковой длиной, разница в один звук в конце слов не придает им качественно иного восприятия в целом.

Кроме того, совпадает большая часть букв в словесных элементах «SANTIN» и «SANTINO» (6 букв из 7). Сравнимые знаки исполнены одним и тем же (стандартным) шрифтом заглавными буквами.

Некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию (разное количество слов и букв, исполнение в противопоставленном знаке одного из слов («САНТИНО») буквами русского алфавита) не играют решающей роли при восприятии этих знаков в целом.

Слова «SANTIN» и «САНТИНО» являются фантазийными.

Слово «SANTINO» в переводе с итальянского языка означает «образок» (религиозное) (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»).

Вместе с тем, вероятность того, что средний российский потребитель знает семантическое значение данной лексической единицы итальянского языка, достаточно мала.

Следует также отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Товары 33 класса МКТУ «смеси для приготовления алкогольных коктейлей; текила», в отношении которых, согласно возражению, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Довод возражения о том, что противопоставленный товарный знак используется его владельцем только в отношении слабоалкогольных газированных коктейлей, не являющихся однородными товарам «текила», следует признать неубедительным, так как сравнительному анализу на предмет однородности подлежат товары, приведенные в перечне товаров заявки («смеси для приготовления алкогольных коктейлей; текила») и в перечне товаров регистрации противопоставленного товарного знака («алкогольные напитки [за исключением пива]»), а сведения об использовании противопоставленного знака не имеют отношения к предмету рассматриваемого возражения.

Что касается товаров 32 класса МКТУ «пиво», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то они действительно отличаются от товаров 33 класса МКТУ «смеси для приготовления алкогольных коктейлей; текила», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, по составу сырья, технологии производства, условиям сбыта (располагаются на разных полках магазинов), ценовой категории (текила – напиток высокой ценовой категории) и назначению (смеси для приготовления алкогольных коктейлей являются полуфабрикатами, то есть изделиями, которые используются в дальнейшем как составная часть другого более сложного вида продукции – алкогольного коктейля).

Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии вероятности смешения на рынке товаров 33 класса МКТУ «смеси для приготовления

алкогольных коктейлей; текила» и товаров 32 класса МКТУ «пиво», маркированных сопоставляемыми знаками, то есть о неоднородности этих товаров.

Ввиду изложенного заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №220380 являются сходными до степени смешения только в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, указанное не опровергает вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 03.09.2009.**