

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 15.02.2018, поданное АО «САН ИнБев», Московская область, г.Клин (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016713330, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Текиза» по заявке № 2016713330 с приоритетом от 19.04.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Роспатентом 16.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «TEQUILA (ТЕКИЛА)» (свидетельство №126/1 с приоритетом от 25.04.2012), право пользования которым принадлежит компании «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 (MX)).

Экспертиза установила, что сравниваемые обозначения в целом ассоциируются друг с другом, поскольку слово «Текиза» может быть воспринято как производное от слова «TEQUILA ТЕКИЛА» или как искаженное его написание.

Словесный элемент «TEQUILA ТЕКИЛА» идентифицирует товар, как происходящий с конкретной территории, то есть товар, изготавливаемый только из голубой агавы и производимый в границах определенного географического объекта – района города Текила, штат Халиско (Мексика), см. «Экспертиза напитков», В.М.Позняковский, В.А.Помозова, Т.Ф.Киселева, Л.В.Пермякова, 3-е изд., стереотип. – Новосибирск: Изд-во Новосиб.ун-та 2000, www.wine-land.ru), имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые определяются их происхождением.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Текиза», в отличие от противопоставленного экспертизой НМПТ, не имеет смыслового значения, в силу чего сравниваемые обозначения нельзя признать семантически сходными;

- наличие в противопоставленном НМПТ третьего слога «ла», на который падает ударение, а также второго слова «ТЕКИЛА» придает ему совершенно иное звучание и делает его фонетически не сходным с заявленным обозначением «Текиза»;

- графически сравниваемые обозначения являются не сходными, поскольку заявленное обозначение выполнено буквами другого алфавита и вида шрифта;

- таким образом, сопоставляемые обозначения в целом не являются сходными до степени смешения и не могут ассоциироваться друг с другом;

- заявитель являлся правообладателем товарных знаков « Текиза», « Текиза» по свидетельствам №№192990, 220041 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, действие которых в настоящее время прекращено, и активно продвигал свою продукцию, в том числе, используя заявленное обозначение;

- учитывая изложенное, заявленное обозначение приобрело различительную способность и за длительное время его использования не получал от обладателя прав на НМПТ никаких претензий;

- заявитель является российским подразделением крупнейшего в мире пивоваренного концерна «Анхойзер-Буш ИнБев», который владеет большим количеством брендов (например, «Beck`s», «Leffe», «Черниговское» и др.), выпускает фруктовое пиво «Tequila», пользующееся популярностью в Латинской, Северной Америке, в том числе, в Мексике, в Европе.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров.

К возражению приложены следующие документы:

- копии свидетельств №№192990, 220041 (1);
- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014701202 (2).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.04.2016) поступления заявки №2016713330 на регистрацию товарного знака 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса и пунктом 47 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, 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 наименование места происхождения товара.

Согласно абзацу 3 пункта 47 Правил при проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такого, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос об однородности товаров не исследуется.

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

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

1) звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Текиза», выполненное строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «Т». Правовая охрана обозначению испрашивается заявителем в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленное экспертизой НМПТ представляет собой словесное обозначение «TEQUILA (ТЕКИЛА)», выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ словесных элементов «Текиза» и «TEQUILA (ТЕКИЛА)» сравниваемых обозначений показал, что они являются фонетически сходными, поскольку имеют близкое количество звуков, одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений.

Выполнение заявленного словесного обозначения «Текиза» и противопоставленного словесного элемента «Текила» буквами одного алфавита в одинаковом шрифтовом исполнении, графически сближает сравниваемые знаки.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам заявленное обозначение «Текиза» не имеет смыслового значения.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых обозначений и обуславливает превалирование, в данном случае,

фонетического и графического признаков сходства, которые обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Сходство сопоставляемых обозначений усугубляется тем, что сравниваемые обозначения предназначены для маркировки напитков (алкогольных и безалкогольных).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение, как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение использовалось задолго до даты приоритета и приобрело различительную способность, является неубедительным, поскольку не снимает оснований предусмотренных в рамках пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.02.2018,
оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2017.**