

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 29.11.2011, поданное КОРПОРАСИОН ДЭ ЛОС АНГЕЛЕС, С.А. ДЭ С.В., Мексика, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 18.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010707549/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010707549/50 с приоритетом от 12.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака «заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «EL SEÑORIO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованных изображений трех растений, выполненных в контрастных тонах, одно из которых находится на переднем плане по центру, а два на заднем плане с левой и с правой стороны». Изобразительный элемент расположен под словесным.

Роспатентом принято решение от 18.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010707549/50 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству № 381277 с приоритетом от 05.03.2002, принадлежащим ООО «Вино-коньячный комбинат «Кавказ»;

- со знаками по международным регистрациям № 555645 (приоритет от 26.09.1990) и № 509414 (приоритет от 31.10.1986), принадлежащими CHAMPAGNE VRANKEN, Франция.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.08.2011.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 381277 имеют существенные визуальные различия, обусловленные использованием различных алфавитов (что существенно для российского потребителя), в частности, за счет использования малоизвестного рядовому российскому потребителю символа (тильды – «Ñ») в написании заявленного обозначения, разным количеством слов в сравниваемых знаках; различным общим зрительным впечатлением, производимым сравниваемыми знаками;

- словесная часть заявленного обозначения воспроизводит слово испанского языка и может быть переведена на русский язык как «данная власть»; «данное господство»; «именно это поместье»; «данный дворянский титул»; «эта знать» (EL – определенный артикль мужского рода единственного числа; SEÑORIO – многозначное слово испанского языка, означающее 1) власть, господство; 2) поместье; 3) дворянский титул; 4) *ист.* право (привилегия) сеньора; 5) барство, высокомерие; 6) *собр.* разг. знать, аристократия);

- слово «СЕНЬОРИТА» определяется толковыми словарями русского языка как 1) форма вежливого упоминания незамужней женщины или обращения к ней в Испании; 2) наименование девушки или обращение к ней (шутливое).

- семантика заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 381277 различна, поскольку не имеется подобия заложенных в обозначениях понятий, совпадения какого-либо из элементов, нет противоположности заложенных в обозначениях идей и понятий;

- фонетические отличия заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 381277 являются существенными, за счет отличия начальных и конечных фонем каждого из знаков, а также за счет различных ударных гласных в данных словах: [ЭЛЬСЕНЬОРИО] – 2 слова, 5 слогов, 10 звуков, ударение падает на третий слог; [СЕНЬОРИТА] – 1 слово, 4 слога, 10 звуков, ударение падает на предпоследний слог;

- отличия заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 381277 позволяют сделать вывод об отсутствии их сходства до степени смешения;

- большую часть заявленного обозначения занимает изобразительная часть в виде стилизованного изображения кустов растения агавы, в то время как противопоставленный знак по международной регистрации № 555645 представляет собой один элемент – словесное обозначение, выполненное в стандартном шрифте заглавными буквами испанского алфавита;

- поскольку центральное место заявленного обозначения занимает графическая композиция, а словесная часть изображена сверху буквами относительно небольшого размера, то визуальный акцент обозначения падает на изобразительную часть, тем самым, усиливая несходство обозначения и знака по международной регистрации № 555645;

- слово «SEÑORA» в переводе с испанского означает 1) сеньора – форма вежливого упоминания или обращения к замужней женщине (обычно употребляется перед фамилией или должностью, званием), госпожа; 2) разговорное понятие – наименование любого лица женского пола или обращение к нему;

- семантика заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 555645 различна, поскольку обозначения не имеют ни подобия заложенных в них понятий, ни совпадения какого-либо из элементов;

- фонетические отличия заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 555645 являются существенными, за счет отличия начальных и конечных фонем каждого из знаков, а также за счет различных ударных гласных в данных словах: [ЭЛЬСЕНЬОРИО] – 2 слова, 5 слогов, 10 звуков, ударение падает на третий слог; [СИНЬОРА] – 1 слово, 3 слога, 7 звуков, ударение падает на второй слог;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 509414 представляет собой слово «SENHORA», означающее в переводе с португальского языка «СЕНЬОРА», то есть госпожа, хозяйка, супруга;

- из-за различного семантического значения, отсутствия подобия заложенных в знаках понятий, совпадения какого-либо из элементов заявленное обозначение и знак по международной регистрации № 509414 не могут быть признаны сходными;

- фонетические отличия заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 509414 являются существенными, за счет отличия начальных и конечных фонем каждого из знаков, отсутствия совпадения звучания средней части слов, а также за счет различных ударных гласных в данных словах: [ЭЛЬСЕНЬОРИО] – 2 слова, 5 слогов, 10 звуков, ударение падает на второй слог второго слова; [СИНХОРА] – 1 слово, 3 слога, 7 звуков, ударение падает на второй слог;

- заявленное обозначение при сравнении его со всеми противопоставленными знаками имеет совершенно различную семантику, различное звучание, обусловленное различным произнесением начальной части сравниваемых знаков, а также имеет неоспоримые визуальные отличия, которые в целом не свидетельствуют о наличии риска смешения товаров, маркированных данными товарными знаками в гражданском обороте.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010707549/50 и зарегистрировать указанный товарный знак в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта <http://lingvo.yandex.ru> значений слов «el», «señorio»;
- распечатка с сайта <http://dic.academic.ru> значений слов «сеньорита», «сеньора»;
- перевод слова «senhora».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.01.2012, заявителем уточнен перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а именно, перечень ограничен товаром «мескаль (алкогольный напиток из терна или агавы)» 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.03.2010) поступления заявки 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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 требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «EL SEÑORIO», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (буква «N» выполнена с использованием знака тильда), и расположенного под ним изобразительного элемента в виде стилизованных изображений трех растений.

В решении Роспатента от 18.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010707549/50 в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны следующие знаки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 381277 представляет собой словесное обозначение «СЕНЬОРИТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена

в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства № 381277.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 509414 представляет собой словесное обозначение «SEÑORA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «вина игристые» 33 класса МКТУ

Противопоставленный знак по международной регистрации № 555645 представляет собой словесное обозначение «SEÑORA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буква «N» выполнена с использованием знака тильда. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «напитки алкогольные (за исключением пива)» 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 381277 показал следующее.

Словесный элемент «EL SEÑORIO» заявленного обозначения представляет собой сочетание существительного «SEÑORIO» (с испанского – 1) власть, господство; 2) поместье; 3) дворянский титул; 4) *ист.* право (привилегия) сеньора; 5) барство, высокомерие; 6) *собир. разг.* знать, аристократия – см. lingvo.yandex.ru) с определенным артиклем «EL». В испанском языке слово «SEÑORIO» употребляется также в значении «район, провинция» (Señorio de Molina Alto Tajo – Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо – район (комарка) в Испании – см. dic.academic.ru). Исходя из лексического значения слов, с учетом грамматических норм, словесный элемент «EL SEÑORIO» заявленного обозначения может быть переведен на русский язык как «(это) поместье» (то есть конкретное место), «привилегия» и т.д.

Анализ словарно-справочных источников показал, что «СЕНЬОРИТА» – в Испании: форма вежливого упоминания незамужней женщины или обращения к ней (Большой толковый словарь русского языка. – 1-е изд-е: СПб.: Норинт. С.А. Кузнецов. 1998; dic.academic.ru).

Таким образом, лексические значения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 381277 способствуют возникновению различных ассоциаций, что обуславливает возникновение разных образов

при их восприятии и, следовательно, несходство обозначений по семантическому критерию.

Кроме того, словесный элемент «EL SEÑORIO» заявленного обозначения произносится как [ЭЛ'-СЕН'-О-РИ-О], то есть имеет в своем составе пять слогов и девять звуков, в отличие от противопоставленного товарного знака по свидетельству № 381277 [СЕН'-О-РИ-ТА], состоящего из четырех слогов и восьми звуков. Указанным обусловлено несходство сопоставляемых обозначений по количеству слогов и звуков, что позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Что касается графического критерия, то словесные элементы сопоставляемых обозначений создают разное зрительное впечатление за счет различной длины и выполнения их буквами разных алфавитов, что свидетельствует об отсутствии сходства по данному критерию. Визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 381277 усиливаются также за счет присутствия в заявленном обозначении запоминающегося изобразительного элемента, занимающего значительное пространственное положение в его композиции.

В силу изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 381277 не являются сходными по семантическому, фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений. Ввиду отсутствия сходства указанных обозначений, маркировка ими однородных товаров 33 класса МКТУ не приведет к смешению товаров в гражданском обороте.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям № 555645 и № 509414 показал, что имеет место фонетическое отличие сравниваемых словесных элементов ([ЭЛ'-СЕН'-О-РИ-О] и [СЕН'-О-РА]), которое основано на том, что указанные элементы не являются длинными словами, и произношение каждого звука в них имеет большое значение.

Так, присутствие в заявленном обозначении отчетливо произносимого, расположенного отдельно в начале обозначения артикля «EL» удлиняет звукоряд при произношении обозначения, акцентирует на себе внимание.

Кроме того, словесный элемент заявленного обозначения и упомянутые словесные знаки (SEÑORA и SENHORA – сеньора, госпожа, хозяйка и др. в переводе с испанского и немецкого соответственно – см. lingvo.yandex.ru) имеют различные семантические

значения, обеспечивающие возникновение разных образов при их восприятии и, следовательно, несходство обозначений по семантическому критерию.

Различие заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям № 555645 и № 509414 обеспечивается также за счет их разного зрительного впечатления, возникающего при их восприятии, благодаря наличию в заявленном обозначении изобразительного элемента достаточно большого размера, характеризующегося контрастностью и оригинальностью исполнения.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям № 555645 и № 509414 не ассоциируются друг с другом в целом и не могут смешиваться потребителем.

В отношении ограниченного заявителем перечня товаров коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что слово «мескаль» представляет собой наименование традиционного для Мексики алкогольного напитка из сброженного сока агавы (ru.wikipedia.org/wiki/Мескаль), применение которого строго регламентируется.

В этой связи, принимая во внимание положения Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Мексиканскими Соединенными Штатами, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров «алкогольный напиток из терна или агавы».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.11.2011, отменить решение Роспатента от 18.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010707549/50.