

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.03.2016, поданное компанией Кампари Мексико С.А. де К.В., Мексика (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №546703, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013729949 с приоритетом от 30.08.2013 зарегистрирован 25.06.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №546703 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Друкина Леонида Эрнстовича (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ESPOLEO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.03.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №546703 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение является правообладателем словесного товарного знака «EL ESPOLON» (свидетельство № 505726) с датой приоритета от 15.08.2012, зарегистрированного для товаров 33 класса (напитки алкогольные, изготовленные из агавы) и комбинированного товарного знака со словесным

элементом «ESPOLON» (свидетельство № 323079) с датой приоритета от 11.03.2005 года, зарегистрированного для товаров 33 класса (алкогольный напиток из агавы);

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№505726, 323079, поскольку словесный элемент «ESPOLEO» является производным по своему семантическому значению от слов «EL ESPOLON» и «ESPOLON», имеющих с ними общее смысловое значение (пришпоривать и шпора), следовательно, сравниваемые знаки обладают звуковым, графическим и семантическим сходством;

- словесный товарный знак «ESPOLEO» по свидетельству №546703 зарегистрирован в отношении товаров и услуг, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение;

- алкогольная продукция, маркированная противопоставленными товарными знаками, широко известна среди российских потребителей и поставляется в Российскую Федерацию с 2012 года. Только за период с сентября 2012 года по август 2013 года были осуществлены поставки 37 416 ед. текилы «Espolón Blanco» и 23 010 ед. текилы «Espolón Reposado». Продукция реализуется в таких известных гипермаркетах как «METRO», «О'КЕЙ» и другие, в связи с чем, риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя продукции и ее качественных характеристик является крайне высоким.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №546703 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», всех товаров 33 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «презентация вышеуказанных товаров 33 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение вышеуказанных товаров 33 класса для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже вышеуказанных товаров 33 класса, в том числе с использованием телемагазинов или интернет-сайтов».

К возражению были следующие материалы:

1. Сведения из сети Интернет с сайта online.metro-cc.ru - на 1 л.
2. Сведения из сети Интернет с сайта okeydostavka.ru - на 1 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 505726, 323079 зарегистрированы только для определенного вида товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки, изготовленные из агавы, в то время, как оспариваемый товарный знак по свидетельству №546703 - на все товары и услуги 32, 33 и 35 классов;

- противопоставленные товарные знаки «EL ESPOLON», «ESPOLON» переводятся с испанского языка, как «шпора петуха; волнорез; дамба; набережная; таран (корабля); горный отрог; контрофорс; водорез; ледорез; шпора; баран; овен», в то время как оспариваемый товарный знак «ESPOLEO» не взят из испанского языка, а является фантазийным обозначением, придуманным правообладателем, олицетворяющим в себе название одного из самых древних городов южной Италии - Spoleto;

- противопоставленный товарный знак «ESPOLON» по свидетельству №323079 представляет собой комбинированное обозначение с наличием оригинального графического элемента, тогда как оспариваемый товарный знак по свидетельству №546703 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Таким образом, сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом визуально и не являются сходными графически;

- материалы возражения не содержат документов, подтверждающих производство, закупку, продажу, распространение и другие действия подателя возражения в отношении товаров 33 классу МКТУ, кроме одного напитка - текилы;

- что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не указано, в отношении какого именно лица возможны такие ассоциации;

- оспариваемый товарный знак «ESPOLEO» является обозначением российского производителя, направленным на развитие и продвижение отечественной продукции на территории Российской Федерации;

- оспариваемый товарный знак не вызывает конкретных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками, Мексикой или конкретным местом в Мексике, и не имеет привязку к какому-то производителю;

- при проведении экспертизы перед регистрацией оспариваемого товарного знака федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, знаки «EL ESPOLON» и «ESPOLON» не противопоставлялись.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №546703.

К отзыву были приложены следующие материалы:

3. Копия заявки на регистрацию противопоставленного товарного знака «ESPOLON» №2005705032 на 4 л.;

4. Копия заявки на регистрацию противопоставленного товарного знака «EL ESPOLON» №2012728079 - на 3 л.;

5. Принтскрин с сайта Translate google о переводе значения «Espolón» на 1 л.;

6. Принтскрин с сайта Multitran.ru о переводе значения «Espolón» на 1 л.;

7. Принтскрин с сайта Translate.ru о переводе значения «Espolón» на 1 л.;

8. Копия уведомления о результатах проверки заявленного обозначения «ESPOLEO» требованиям законодательства на 2 л.;

9. Принтскрин с сайта <https://www.vivino.com/wineries/espoleo/wines/vino-rosso-medium-sweet>, производитель «Cevico Group», Италия на 1 л.; Копия разрешения «Cevico Group» на использование обозначения «ESPOLEO» на 1 л.;

10. Принтскрин с сайта goolge.ru - «ESPOLEO» - воздушное настроение» на 1 л.;

11. Изображения продукции - вина игристого ESPOLEO на 4 л.;

12. Копия презентационных материалов «ESPOLEO» на 6 л.;

13. Копия этикеток «ESPOLEO» на 1 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (30.08.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак «ESPOLEO» по свидетельству №546703 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №323079 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, содержащей различные буквы, цифры, а также словесный элемент «ESPOLON», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №505726 является словесным «EL ESPOLON», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что словесный элемент «ESPOLEO» оспариваемого товарного знака не является сходным до степени смешения со словесными элементами «ESPOLON» и «EL ESPOLON» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку они имеют разное количество букв, звуков, разный состав гласных и согласных, разное количество слогов, причем сравниваемые слова различаются конечными частями, что имеет большое значение при восприятии коротких словесных обозначений, где каждая буква имеет значение.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесные элементы «ESPOLON»/«EL ESPOLON» противопоставленных товарных знаков и словесный элемент «ESPOLEO» оспариваемого товарного знака являются словами испанского происхождения (см. Интернет, словари Translate.Ru) и означают шпора и прищипывать. Однако, указанное обстоятельство не является существенным, поскольку для российского потребителя не обладающего глубокими познаниями испанского языка, данные словесные элементы будут восприниматься как фантазийные.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов, а также композиционного решения (при сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленным

товарным знаком [1]), цветовой проработки, а также видом шрифта, которым выполнены словесные составляющие знаков.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 32 класса МКТУ «пиво», товары 33 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ «презентация вышеуказанных товаров 33 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение вышеуказанных товаров 33 класса для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже вышеуказанных товаров 33 класса, в том числе с использованием телемагазинов или интернет-сайтов» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольный напиток из агавы» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку относятся к алкогольной продукции и услугам, связанным с алкогольной продукцией, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Вместе с тем, при установленном несхождении оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-2] вывод об однородности товаров не учитывается.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №546703 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Аргумент, лица подавшего возражение, о своей хозяйственной деятельности не подтвержден фактическими данными.

От лица, подавшего возражение, 29.07.2016 поступило особое мнение, в котором акцентируется внимание на том, что лицу, подавшему возражение, не был заблаговременно направлен отзыв правообладателя, а мнение коллегии было сформировано заранее.

Указанный довод относительно отзыва является необоснованным, поскольку Правилами ППС не предусмотрено направление отзыва лицу, подавшему

возражение. Кроме того, на заседании коллегии, лицу, подавшему возражение, было предоставлено время для ознакомления с представленным отзывом.

Довод относительно того, что мнение коллегии было сформировано заранее является декларативным и ничем не подтвержден.

Остальные доводы особого мнения проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №546703.