

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 23.06.2016, поданное ООО «Александровы погреба», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013742265, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Don Fernando El Cortez» по заявке №2013742265 с приоритетом от 06.12.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Роспатентом 16.09.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013742265 в отношении заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит имя известного испанского конкистадора Фернандо Кортес де Монрой и Писарро Альтамирано (Fernando Cortes de Monroy y Pizarro Altamirano) (<http://ru.wikipedia.org/wiki/>), в связи с чем у потребителя может сложиться представление о принадлежности товаров испанскому производителю, что не соответствует действительности.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения со знаком «DON FERNANDO» по международной регистрации №528689, правовая охрана которому ранее предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32 класса МКТУ «пиво» и всем товарам 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации №528689 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку его правовая охрана досрочно прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам;



- заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №256697, зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ, товарного знака «DON CORTEZ» по свидетельству №314675, зарегистрированного в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, «Cortez» по свидетельству №523413, зарегистрированного в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ;

- на имя заявителя поданы знаки «DON CORTEZ»/«Cortez» по международным регистрациям №№1200255, 916189;

- вышеперечисленные товарные знаки и заявленное обозначение связаны с именем испанского мореплавателя, конкистадора Эрнана Фернандо Кортес, который до сих пор для испанцев является национальным героем, символом испанского характера – гордого, воинственного, чувственного;

- различные виды алкогольных напитков под обозначением «DON CORTEZ» по заказу и под контролем заявителя изготавливаются испанскими производителями

(«Felix Solis S.A.», «Sanchez Romate Hnos. S.A.») и импортируются через ООО «Торговый дом «Русьимпорт» в Российскую Федерацию, о чем свидетельствуют приложенные к возражению документы;

- аналогичным образом, по заказу и под контролем заявителя испанский производитель алкогольных напитков «DESTILERIAS MANUEL ACHA FABRICA DE LICORES SA» будет изготавливать традиционный для Испании алкогольный напиток «мансанилья» (сухой испанский херес) под обозначением «Don Fernando El Cortez»;

- заявитель в рамках подготовки к производству продукции под обозначением «Don Fernando El Cortez» определил вид и основные характеристики продукции, разработал предварительную маркетинговую стратегию по выведению продукции на рынок и дальнейшему его продвижению на российском рынке, разработал дизайн-макет этикетки продукции, определил его производителя, ведет работу по оформлению исключительных прав на обозначение;

- на контрэтикетке алкогольной продукции, маркированной заявленным обозначением, обязательно будут указаны место производства товара, страна его происхождения (Испания), сведения о производителе и уполномоченном импортере;

- учитывая изложенное, заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013742265 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

К возражению заявителем были представлены следующие документы:

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2016 по делу №СИП-196/2015 (1);

- распечатки сведений из открытых реестров Роспатента товарных знаков по свидетельствам №№256697, 314675, 523413 (2),

- распечатка сведений из открытых реестров Роспатента знаков по международным регистрациям №№1200255, 916189 (3);
- копии документов, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции «DON CORTEZ» в отношении товаров «вино», «бренди де херес» (4);
- копия соглашения №03/2012 от 01.02.2012 о производимой продукции под обозначением «DON CORTEZ» (5);
- копия соглашения №30/2014 от 19.03.2014 о производимой продукции под обозначением «Don Fernando El Cortez» (6).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (06.12.2013) заявки №2013742265 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На основании 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 качестве товарного знака по заявке №2013742265 заявлено словесное обозначение «Don Fernando El Cortez», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Относительно доводов экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, коллегия отмечает следующее.

Анализ заявленного словесного обозначения «Don Fernando El Cortez» показал, что оно представляет собой словосочетание, которое в переводе с испанского языка на русский язык означает «господин Фернандо Кортес».

Согласно общедоступным сведениям из базы данных сети Интернет (ru.wikipedia.org/, <http://cyclowiki.org/>) «Фернандо Кортес де Монрой и Писарро Альтамирано» (Fernando Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, Эрнан Кортес) - испанский государственный и военный деятель, завоеватель Мексики, сокрушивший империю ацтеков, познакомивший Европу с шоколадом и ванилью, генерал-капитан, 1-й маркиз долины Оахака (1529 - 1547), 1-й губернатор Новой Испании (13.08.1521 – 24.12.1521), 3-й губернатор Новой Испании (30.12.1521 – 12.10.1524) и 10-й губернатор Новой Испании (25.06 – 3.07.1526).

В этой связи заявленное обозначение может порождать в сознании потребителя косвенные ассоциации с испанским происхождением товаров. Вместе с тем необходимо отметить, что коллегия не располагает сведениями о том, что вышеуказанный испанский государственный и военный деятель являлся производителем товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в материалах рассматриваемой заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что рассматриваемое обозначение носит фантазийный характер, следовательно, его нельзя отнести к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров и месте его производства.

Указанный выше довод подтверждается регистрациями на имя заявителя



комбинированного товарного знака «», содержащего словесный элемент «Don Cortez», по свидетельству №256697, словесного товарного знака «DON CORTEZ» по свидетельству №314675, словесного товарного знака «Cortez» по свидетельству №523413, правовая охрана которым ранее предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 32, 33 класса МКТУ (2).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения «Don Fernando El Cortez» является продолжением серии товарных знаков, принадлежащих заявителю, и объединенных одной смысловой цепочкой, относящейся к «господину Фернандо Кортесу».

Вместе с этим, коллегией приняты во внимание представленные заявителем документы (4-5), свидетельствующие о том, что алкогольная продукция под обозначением «DON CORTEZ» по заказу и под контролем заявителя изготавливается следующими испанскими производителями: «Felix Solis S.A.» и «Sanchez Romate Hnos. S.A.». Поставка продукции на территорию Российской Федерации осуществляется через ООО «Торговый дом «Русьимпорт», на имя которого выданы сертификаты соответствия на продукцию, маркированную обозначением «DON CORTEZ», производимую в Испании.

В соответствии с соглашением о производимой продукции (6) компания «DESTILERIAS MANUEL ACHA FABRICA DE LICORES SA» (Испания) по заказу и под контролем заявителя будет изготавливать алкогольную продукцию, в том числе, под заявленным обозначением «Don Fernando El Cortez». В п.3.3 данного соглашения указанная испанская компания - изготовитель не возражает против регистрации на

имя заявителя на территории Российской Федерации обозначения «Don Fernando El Cortez» в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Таким образом, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров и месте его производства. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана противопоставленного знака «DON FERNANDO» по международной регистрации №528689 досрочно прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ вследствие его неиспользования на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 12.05.2016 по делу №СИП-196/2015 (1).

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2013742265 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2016, отменить решение Роспатента от 16.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013742265.