

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.08.2024, поданное компанией «Бодегас и Виньедос де Агирре С.А.», Чили (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023748474, при этом установила следующее.

Обозначение «Ron Capitan Cortes» по заявке № 2023748474, поданной 05.06.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Роспатентом 25.04.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака 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 на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «RON», как и указывает сам заявитель в материалах заявки, является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с:

- заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением со словесным элементом «CORTEZ», заявка №2023720305 (1) с датой приоритета от 16.03.2023, на имя Варела Эрманос, С.А. Хуан Диас, Урбанисасион Сан Кристобаль, Доминго Диас Стрит, Панама, Республика Панама, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ;

- серией товарных знаков со словесными элементами «CORTES» и «CORTEZ», зарегистрированными под №256697 (2) с датой приоритета от 15.07.2002, №314675 (3) с датой приоритета от 28.03.2006, №545627 (4) с датой приоритета от 23.07.2013, №612567 (5) с датой приоритета от 06.12.2013, на имя ООО "Александровы погреба", 127410, Москва, Алтуфьевское ш., 79А, стр. 25, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «RON CAPITAN CORTES» и противопоставленные обозначения (2-5) отличаются по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, так как состоят из разного количества слов и звуков, в силу чего произносятся по-разному;

- сравнение указанных обозначений по визуальному признаку показывает, что они имеют разную длину и разное написание, что приводит к их разному зрительному восприятию потребителем;

- по семантическому признаку сходства знаков, следует отметить, что они имеют разное смысловое значение, слово «Capitán» в заявленном на регистрацию обозначении вносит определенную конкретику и придает иную смысловую нагрузку слову «Cortes», индивидуализируя его, в данном случае это не просто слово «Cortes», а капитан Кортес, ввиду чего отсутствует ассоциативное сходство между обозначениями;

- в заявленном обозначении слова написаны в одну строку и рассматривать элементы словосочетания каждый в отдельности неправомерно, поскольку это приводит к искажению семантики словосочетания, заявленного на регистрацию;

- проведенный сопоставительный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки отличаются фонетически, семантически, производят разное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений между собой и невозможности введения потребителя в заблуждение;

- заявитель является одним из самых известных и популярных производителей вин (смотри сайты <http://www.deaguirre.cl/>, irecommend.ru., WineStyle.ru, winestreet.ru.) и поставщиков вина в Россию;

- заявитель имеет много используемых зарегистрированных товарных знаков как в России, так во многих странах мира;

- компания - производитель «Бодегас и Виньедос де Агирре С.А.» получила наибольшее количество наград в международных соревнованиях среди чилийских виноделен;

- согласно данным из выписки ЕГРЮЛ ООО «Александровы погреба» не могут осуществлять производство и реализацию алкогольной продукции, лицензионные договоры на использование товарных знаков заключались в период с 2011 по 2015 год, а в настоящее время компания лицензиат находится в стадии банкротства;

- заявителем по заявке (1) продукция «ром» будет производиться в Панаме, таким образом, потребитель не сможет спутать продукцию двух производителей, учитывая, что ром заявителя будет производиться в Чили.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.04.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Александровы погреба» [1];
- выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Новые технологии» [2];
- информация из открытых источников об ООО «Александровы погреба» [3];
- информация из открытых источников об ООО «Новые технологии» [4].

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

С учетом даты подачи заявки (05.06.2023) правовая база для оценки охранныхоспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Ron Capitan Cortes», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «ром».

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «Ron», который в переводе с испанского языка на русский язык означает «ром» (<https://translate.google.com/>).

Таким образом, содержащийся в составе заявленного обозначения словесный элемент «Ron», является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид заявленных товаров.

Следует указать, что словесный элемент «Ron» в силу своего пространственного положения, не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, поэтому может быть включен в его состав в качестве неохраноспособного элемента. Заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесного элемента «Ron».

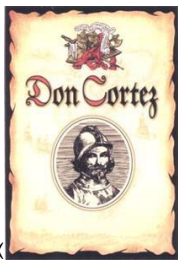
Помимо прочего, словесный элемент «Capitan Cortes» заявленного обозначения несет в обозначении основную индивидуализирующую функцию, поскольку именно на него акцентирует в первую очередь внимание потребитель.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Ввиду того, что по противопоставленной заявке (1) на комбинированный товарный знак «» 07.05.2024 было принято решение об отказе в

государственной регистрации, у коллегии есть все основания для снятия данного обозначения в качестве противопоставления в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным



», представляет собой этикетку для алкогольных напитков, содержащую в верхней части обозначения изображение доспехов. В центральной части обозначения расположен словесный элемент «Don Cortez», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части обозначения расположено изображение мужчины в овале. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки (3-5) представляют собой словесные обозначения «**DON CORTEZ**», «**Hernán Cortés**», «**Don Fernando El Cortez**», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Следует отметить, что в вышеуказанных противопоставленных товарных знаках, образующих серию знаков одного производителя, основными элементами являются словесные элементы «Cortez»/«CORTEZ»/«Cortes»/«Cortez», так как они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

Сравнительный анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными ввиду наличия фонетического, семантического и графического сходства словесного элемента «Cortes» заявленного обозначения и словесных элементов «Cortez»/«CORTEZ»/«Cortes»/«Cortez», входящих в состав серии противопоставленных товарных знаков.

С точки зрения фонетического критерия, сопоставляемые словесные элементы являются сходными, поскольку произносятся одинаково, а также имеет место совпадение числа слогов, близость и одинаковое расположение гласных и согласных

звучков, наличие одинаковых звукосочетаний на идентичных позициях, совпадение ударения на второй слог, а также полное вхождение словесного элемента «Cortes» заявленного обозначения в состав противопоставленного товарного знака «Cortes» (4).

С точки зрения смыслового критерия, сравниваемые словесные элементы являются сходными, поскольку вызывают смысловые ассоциации с фамилией известного испанского конкистадора (Фернандо Кортес), завоевавшего Мексику и уничтожившего государственность ацтеков (<https://ru.wikipedia.org/>), что свидетельствует о подобии в обозначениях заложенных идей.

Визуально сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку анализируемые словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. Кроме того, визуальный критерий сходства, в данном случае, не является определяющим, поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (3-5) выполнены в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Заявленные товары 33 класса МКТУ «ром» являются однородными товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива» противопоставленных товарных знаков (2, 4, 5), товарам 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напиток медовый; настойка мятная; ром; сакэ» противопоставленного товарного знака (3), поскольку они подпадают под родовое понятие «алкогольные напитки», следовательно, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но

идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)).

В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на отсутствие ведения хозяйственной деятельности, как правообладателя серии товарных знаков, так и его лицензиата [1-4], в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сравниваемых видов товаров в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, а не фактически осуществляемая деятельность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2024.