

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2024, поданное МЕСКАЛЬ ДЕ АМОР, С.А.П.И. ДЕ К.В., Мексика (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023702741, при этом установлено следующее.



Предоставление правовой охраны обозначению «  » по заявке № 2023702741, поданной 12.01.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, мескаль» 33 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Роспатентом 21.12.2023 по указанной заявке принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что использование наименования «мескаль» строго регламентировано (<http://www.toast.ru/drinks/mezcal/index.shtml>, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4883475&fecha=12/06/1997, <https://yandex.ru/turbo/s/gotomexico.today/mexico/people/3690.html>, <https://swr.ru/articles/chto-takoe-meskal>, <http://brosaem.info/mezcal.ph>

p, <https://yandex.ru/turbo/s/vinofil.ru/likery/meskal-eto.html>, <http://www.crm.org.mx>; <http://mezcalphd.com/2013/05/what-is-mezcal-and-why-is-it-happening-now/>, <https://www.wipo.int/cgi-lis/ifetch5?ENG+LISBON+17-00+21581029-KEY+256+0+731+F-ENG+1+1+1+25+SEP-0/HITNUM,NO,APP-ENG+NO%2f731>), в связи с чем для предоставления правовой охраны заявленному обозначению для соответствующего товара способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, их свойств, вместе с тем заявитель вправе представить материалы, подтверждающие соответствие представлений действительности, если заявитель является производителем с местом нахождения на территории Мексики, где разрешено производство мескаля, предоставив официальные разрешения на использование обозначения «Mezkal» (мескаль).

Кроме того, установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как выявлен сходный до степени смешения товарный знак

 «AMAR/S» по свидетельству № 749300 (приоритет: 03.07.2019), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМБ-ГРУПП», Московская область, г. Тольятти, отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 21.10.2024, заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением, отметив следующее:

- местом нахождения заявителя является штат Оахака в Мексике, где разрешено производить мескаль;

- заявитель обладает сертификатом от 12.03.2024, выданным Мексиканским советом по регулированию качества мескаля, что свидетельствует о наличии у заявителя разрешения на производство данного товара;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленным товарным знаком по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства словесных обозначений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.12.2023 по заявке № 2023702741 и принять решение о регистрации словесного



обозначения «» на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, мескаль».

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Перевод сертификата.
2. Распечатки из онлайн словаря.

3. Письмо от 18.06.2025 в ответ на запрос заявителя о получении письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака.

В ходе рассмотрения возражения коллегией были приобщены следующие источники, касающиеся наименования «мескаль»:

4. Сведения о Меморандуме о взаимопонимании, касающегося наименований мест происхождения товаров «текила», «мескаль».

5. Публикация «Мескаль» (архивная копия от 14.03.2022).

6. Публикация «Официальный стандарт Мексики NOM-070-SCFI-1994, Алкогольные напитки-Мескаль-Сертификации» (архивная копия от 14.08.2022).

7. Публикация «Мексиканский мескаль – Культура Мексики» от 03.10.2021.

8. Публикация «Текила и мескаль: в чем разница» от 21.03.2020.

9. Публикация «Что такое мескаль» (архивная копия от 27.06.2022).

10. Публикация «Сертифицированный мескаль – гарантия подлинности» (архивная копия от 14.01.2025).

11. Публикация «Что такое мескаль и почему он появился именно сейчас?» (2013 г.).

12. Распечатка данных в отношении наименования места происхождения товара «Мескаль», зарегистрированного 09.03.1995 № АО 731.

В период рассмотрения возражения заявителем неоднократно подавались ходатайства о переносе дат рассмотрения возражения в связи с проведением переговоров о получении письменного согласия правообладателя противопоставленного товарного знака. Вместе с тем, трижды удовлетворив ходатайства по названному основанию, коллегия исчерпала возможности по ожиданию представления заявителем указанного согласия.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие представителя заявителя, уведомленного в установленном порядке о рассмотрении возражения и не принимавшего участия ни в одном из заседаний, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.01.2023) подачи заявки № 2023702741 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил, 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 «» по заявке № 2023702741 является комбинированным, включает слова «AMARÁS», «LOGIA», «MA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, расположенные в три строки. Правовая охрана данного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, мескаль» 33 класса МКТУ.

Заявитель – МЕСКАЛЬ ДЕ АМОР, С.А.П.И. ДЕ К.В., Мексика, являясь компанией из Мексики, испрашивает правовую охрану заявленного обозначения в отношении товара «мескаль».

Ввиду наличия в перечне наименования «мескаль», заявителю указано на статус его в качестве наименования места происхождения товара, то есть объекта,

предназначенного для индивидуализации товаров, их выделения среди аналогичных/однородных товаров различных производителей.

«В Мексике мескаль производят строго на территории одного из 9 штатов: Оахаса, Durango, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosi, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacan, Puebla» [7].

«В 1997 году был создан отраслевой регулирующий орган для применения закона. Регулирующий орган известен как COMERCAM («Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal AC» или на английском языке Мексиканский совет по регулированию качества мескаля). COMERCAM – это ассоциация производителей мескаля, владельцев брендов и экспертов. В 2003 году NORMA стал законом, и в 2005 году COMERCAM начал официально сертифицировать производителей. С 2005 года официально продается только мескаль с маркировкой COMERCAM» [11].

Включение наименования места происхождения товара в перечень товаров способно дезориентировать потребителя о происхождении такого товара.

Заявитель представил сведения о сертификате [1], выданном «Мексиканским советом по регулированию качества мескаля, А.С.» в качестве подтверждения права заявителя производить мескаль.

Вместе с тем по адресу, указанному в настоящей заявке (Каррета Интернасьональ № 4738, Ла Хойя, Пуэбло-Нуэво, Оахака-де-Хуарес, Оахака, К.П. 68274, Мексика) располагается, по данным сертификата, подразделение розлива и складирования для хранения мескаля, а не его производства. Обозначение «AMARAS LOGIA» в документе не упоминается. При этом адреса организации заявителя в заявке и в сертификате различаются, что не позволяет удостовериться о предоставлении сертификата именно на имя заявителя. Кроме того, срок действия сертификата истек, сведений о его пролонгации заявитель не представлял.

Товар, в отношении которого заявитель испрашивает регистрацию товарного знака, является продукцией защищенного наименования, в связи с этим представленный сертификат, не касающийся использования заявленного обозначения для мескаля и не в полной мере иллюстрирующий связь именно с

заявителем, не позволяет признать обоснованным включение наименования мескаль в перечне заявленных товаров, так как способно введению потребителей в заблуждение относительно подлинности и качества продукта и не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, указанное основание заявителем не преодолено.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В рамках указанной нормы препятствием для регистрации заявленного обозначения послужил вывод о его сходстве до степени смешения с товарным

знаком «» по свидетельству № 749300.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 749300 является комбинированным, включает в качестве основного элемента слово «AMARS», выполненное буквами латинского алфавита таким образом, что между буквами «R» и «S» размещено стилизованное изображение диагонально расположенной колонны, что позволяет прочитывать обозначение также и как «AMARIS». Таким образом, противопоставленный товарный знак может прочитываться не только как [а-марс], но также и как [а-ма-рис], что указывается и самим заявителем в возражении.

Слово «AMARÁS» заявленного обозначения расположено в начальной позиции, следовательно, именно он является более сильным, так как на нем акцентируется внимание в первую очередь. Слово «LOGIA», хотя и выполнено аналогичным шрифтом, как и слово «AMARÁS», но расположено на второй строке.

Слово «МА» выполнено мелким шрифтом и расположено на периферии обозначения, потому оно не акцентирует на себе внимание.

Слова «AMARÁS LOGIA», отсутствующие в словарях в качестве устойчивого словосочетания, имеют, в частности следующие значения: «AMARÁS» – форма 2ого лица единственного числа будущего времени от глагола «amar», означающего любить (возлюби, <https://translate.yandex.ru/>, [2]), «LÓGIA» – сущ., общ. масонская ложа, ложа (масонская) (aposenta), лоджия (arquít) (Испанско-русский универсальный словарь, 2013, https://spanish_russian.academic.ru/122385, [2]). Однако

наиболее вероятно средним российским потребителем, не знакомым с испанским языком, слова «AMARÁS LOGIA» будут восприняты как фантазийные с транслитерационным прочтением [а-ма-рас-ло-ги-а]. Слово «МА» в испанском языке означает «женский род» (<https://translate.yandex.ru>).

Слова «AMARÁS», с одной стороны, и «AMARS» / «AMARIS», с другой стороны, характеризуются фонетическим сходством по признакам наличия совпадающих согласных звуков, их одинаковое расположение по отношению друг к другу, близкий состав гласных, наличие совпадающих / близких звукосочетаний при любом варианте прочтения обозначений. Выявления названных признаков фонетического сходства достаточно для квалификации их сходными по звуковому критерию (пункт 42 (1) Правил). Присутствие дополнительных слов «LOGIA», «МА» удлиняет общий звукоряд, однако сходство звучания сравниваемых обозначений не утрачивается.

Заявитель сообщает, что противопоставленный товарный знак означает женское имя [2], однако с этим нельзя согласиться в полной мере, поскольку слово «AMARIS» не известно российским потребителям в таком качестве, при этом в описании товарного знака словесная составляющая позиционируется как «AMARS». Как отмечалось ранее, наиболее вероятным является восприятие противопоставленного товарного знака в качестве фантазийного обозначения.

Таким образом, несмотря на некоторые сведения о лексических значениях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, для российского потребителя, не осведомленного о них, смысловой критерий нельзя признать определяющим.

Визуально слова «AMARÁS» и «AMARIS» / «AMARS» характеризуются такими общими признаками, как одинаковый алфавит, буквами которого выполнены слова, одинаковое графическое написание большинства букв, сходное расположение одинаковых букв по отношению друг к другу, что обуславливает возникновение общего зрительного впечатления при их восприятии. Наличие дополнительных слов «LOGIA», «МА» в заявленном обозначении и изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке,

напоминающего по своей форме букву «I», не приводит к качественно разному визуальному восприятию сравниваемых слов, поскольку оно формируется, главным образом, за счет словесных элементов.

С учетом вышеизложенного при сравнении заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком основным критерием выступает фонетический, и именно он определяет ассоциирование обозначений друг с другом в целом. Следовательно, противопоставление товарного знака по свидетельству № 749300 является правомерным, поскольку заявленное обозначение является сходным в целом с указанным товарным знаком, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения оценивается исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров, для индивидуализации которых они предназначены / зарегистрированы.

Возражение не содержит доводов о несогласии заявителя с выводом об однородности товаров сопоставляемых перечней.

Действительно, заявленные товары «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, мескаль», как и товары 32 (вино ячменное [пиво]; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива), 33 (аперитивы; арак; байцзю [китайский алкогольный напиток]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; нира [алкогольный напиток на основе сахарного тростника]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые) классов МКТУ противопоставленной регистрации № 749300 относятся к алкогольной продукции, вследствие чего характеризуются общим родов, назначением, условиями реализации, кругом потребителей, являются взаимозаменяемыми, а значит и однородными.

Наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака наряду с однородностью товаров, для индивидуализации которых они предназначены, приводит к заключению о наличии вероятности смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 749300 и, как следствие, о несоответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 21.12.2023.