

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.10.2006, поданное компанией "ТЕКИЛАС ДЕЛЬ СЕНЬОР, С.А. ДЕ С.В." (Мексика) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 28.06.2006 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2003722504/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2003722504/50 с приоритетом от 06.11.2003 является компания "ТЕКИЛАС ДЕЛЬ СЕНЬОР, С.А. ДЕ С.В.", Мексика (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "заявленное обозначение "Sombrero Negro" является комбинированным, при этом словосочетание "Sombrero Negro" (СОМБРЕРО НЕГРО) может быть переведено с испанского языка как "черная шляпа". В верхней части обозначения расположена стилизованная трехцветная лента, по середине которой в рамке имеются слова "since 1948" (с 1948 года). Под лентой помещена стилизованная ветвь, ниже – восемь кругов с различными изображениями. Среднюю часть композиции занимает стилизованное изображение шляпы, под которой расположены слова "Sombrero Negro" и латинская буква "R" в круге. Нижнюю часть обозначения занимает изображение двух остролистых растений на почве. Далее расположены словосочетания "made in mexico" (сделано в Мексике), "produced and bottled by: Tequilas Del Senor, S.A. de C.V. Guadalajara, Jalisco" (изготовлено и разлито Текилас Дель Сеньор, С.А. де С.В., Гвадалахара, Халиско). Все обозначение заключено в рамку, верхняя часть которой имеет форму арки. Заявленное обозначение в целом является семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров." Правовая охрана испрашивается в следующем цветовом сочетании – черный, белый, красный, светло-зеленый, темно-зеленый, зеленовато-желтый, коричневый, темно-коричневый, желтый, светло-желтый, оранжевый". Регистрация заявленного

обозначения испрашивается для товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)".

Экспертизой было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении перечня товаров 33 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение "Sombrero Negro" сходно до степени смешения с товарным знаком "СОМБРЕРО" (свидетельство № 242211/1, приоритет от 26.12.2001), ранее получившим правовую охрану в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на территории Российской Федерации, правообладателем которого является ООО "Оптим", 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-кт, 68. При этом экспертиза отмечает, что заявленное обозначение сравнивалось с теми видами обозначений, которые входят в него как элементы – в данном случае сходство обусловлено совпадением словесных элементов "Sombrero" - "СОМБРЕРО". На слово "Sombrero" падает логическое ударение, оно выделено композиционно, изображение сомбреро усиливает семантическое сходство сравниваемых обозначений. Ограничение перечня товаров 33 класса алкогольным напитком "текила" представляется невозможным, поскольку "текила" является охраняемым наименованием места происхождения в Мексике (см. Интернет: Яndex:<http://ru.wikipedia.org/>). При этом экспертиза отмечает, что алкогольные напитки любого вида однородны товарам 33 класса МКТУ "алкогольные напитки, за исключением пива", в отношении которых произведена регистрация товарного знака "СОМБРЕРО".

Экспертиза также относит все словесные, буквенные и цифровые элементы, кроме "Sombrero Negro", к неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку они представляют собой указание производителя, географического места

производства, даты основания производства. Буква "R" также отнесена к неохраняемым элементам, как не обладающая различительной способностью.

В возражении от 02.10.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное комбинированное обозначение "Sombrero Negro" и противопоставленный товарный знак "СОМБРЕРО" (свидетельство № 242211/1) не сходны по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров.

2. В отношении неохраноспособности ряда элементов, указанных в решении экспертизы от 28.06.2006, заявитель выразил свое согласие.

3. Фонетическое различие между охраноспособной составляющей "Sombrero Negro" заявленного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака "СОМБРЕРО" заключается в разном количестве слов, слогов и фонетических частей.

4. Семантическое различие между заявленным обозначением и противопоставленным словесным товарным знаком заключается в следующем. Охраноспособная составляющая "Sombrero Negro" заявленного обозначения имеет следующий перевод – "шляпа черная", "сомбреро черное" и отображает основную графическую часть в виде шляпы или сомбреро с характерным цветовым признаком – сомбреро черного цвета. На смысловое восприятие обозначения оказывают влияние все входящие в него элементы, в связи с чем, товары, маркированные заявленным обозначением, ассоциируются исключительно с Мексикой. Противопоставленный знак "СОМБРЕРО" представляет собой абстрактное определение.

5. Заявитель, во избежание столкновения с российским производителем, ограничил свой объем притязаний до следующего перечня товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива), а именно, текила". Указанный

спиртной напиток производится в Мексике компаниями, расположенными именно в этой стране. В связи с тем, что заявитель по данной заявке является мексиканской компанией возможность смешения с товарами 33 класса МКТУ, произведенными российской компанией ООО "Оптима", исключена.

5. Заявитель обратился к правообладателю (ООО "Оптима") противопоставленного товарного знака "СОМБРЕРО" с целью получения письма-согласия на возможность регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного комбинированного обозначения "Sombrero Negro" в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 33 класса МКТУ по заявке № 2003722504/50.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.02.2007, от заявителя поступила просьба о переносе даты заседания коллегии в связи с необходимостью обеспечения условий для более полного и объективного рассмотрения дела в связи с нижеследующими обстоятельствами. Согласно договору об уступке товарного знака "СОМБРЕРО" по свидетельству № 242211/1 за № РД0013880 от 02.11.2006 правообладателем данного товарного знака является ООО "ОРИОН", Московская обл., г. Воскресенск. Между заявителем и новым правообладателем указанного знака была достигнута договоренность о передаче исключительных прав на противопоставленный товарный знак "СОМБРЕРО" заявителю, в связи с чем, представлена копия договора об уступке данного знака, подписанного обеими сторонами. В ходатайстве заявителя о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок Палатой по патентным спорам было отказано, поскольку данные обстоятельства не являются уважительными причинами для переноса сроков рассмотрения возражения и связаны с необходимостью ожидания наступления обстоятельств, которые будут представлены в качестве новых доказательств.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (06.11.2003) поступления заявки № 2003722504/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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;
- 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:

- 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;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание;
- расположение букв по отношению друг к другу

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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

(См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным и представляет собой сочетание ярких, запоминающихся при визуальном восприятии, изобразительных элементов и словесных составляющих, носящих как информационный характер (данные о производителе, месте происхождения товара - "produced and bottled by: Tequilas Del Senor, S.A. de C.V. Guadalajara, Jalisco", "since 1948", "made in mexico"), так и оригинальный фантазийный характер ("Sombrero Negro") в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Основными изобразительными элементами, на которых акцентируется внимание потребителя при визуальном восприятии обозначения, являются - стилизованное изображение шляпы в верхней части анализируемого обозначения и изображение двух остролистных растений на почве в нижней части соответственно. Между указанными изображениями шляпы и растений расположено словосочетание "Sombrero Negro", при этом оно исполнено латинскими буквами в две строки, первая буква указанных слов – заглавная, остальные – строчные.

Основным отличительным компонентом в заявленном обозначении является словосочетание "Sombrero Negro". При оценке визуального восприятия данного словосочетания внимание потребителя акцентируется исключительно на оригинальной составляющей "Sombrero" в силу ее композиционного пространственного расположения в анализируемом обозначении. Семантическое ударение в словосочетании "Sombrero Negro" (черное сомбреро) падает на первую составляющую, при этом вторая составляющая характеризует первую и является "слабым" элементом в силу своего смыслового значения, представляя собой цветовую характеристику.

Противопоставленный знак "СОМБРЕРО" (свидетельство № 242211/1) является словесным. При написании данного знака использованы заглавные буквы русского

алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 33 "алкогольные напитки (за исключением пива)" класса МКТУ.

Указанные в перечне рассматриваемой заявки товары 33 класса МКТУ совпадают с приведенными в перечне товарами 33 класса МКТУ противопоставленной регистрации, представляющих собой общий вид товара 33 класса МКТУ и подразумевающий под собой различные алкогольные напитки, то есть соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализации.

Скорректированный заявителем перечень товаров 33 класса МКТУ, основанный на его конкретизации товаром "текила" не приводит к утрате однородности товаров сравниваемых обозначений, поскольку существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю вне зависимости от страны их происхождения.

Анализ "сильного" элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ "сильного" элемента "Sombrero" заявленного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака "СОМБРЕРО" по фонетическому фактору сходства показал наличие близких и совпадающих звуков; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, тождество звучания. Совпадение этих признаков обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ "сильного" элемента "Sombrero" заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака "СОМБРЕРО" по графическому фактору показал, что сравниваемые элементы различаются в цветовом исполнении, при их написании использован разный алфавит и вид шрифта. Вместе с тем, данный признак является второстепенным, поскольку визуальные отличия не могут быть отнесены к существенным в связи с незначительным их влиянием на восприятие словесных элементов обозначений (они легко прочитываются).

Семантическое сходство "сильного" элемента "Sombrero" заявленного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака "СОМБРЕРО" (сомбреро – от исп. Sombrero – испанская широкополая шляпа. См. материалы сети Интернет: <http://slovari.yandex.ru>) основано на признаке подобия заложенных в элементах идей, в частности, совпадение значения элементов в разных языках. Семантическое значение словосочетания "Sombrero Negro" заявленного обозначения усиливает изобразительный элемент в виде широкополой шляпы (сомбреро), что в целом характеризует восприятие знака.

Фонетический и семантический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака сходными.

Таким образом, заявленное комбинированное обозначение "Sombrero Negro" и противопоставленный товарный знак "СОМБРЕРО" ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Относительно доводов заявителя, касающихся уступки исключительных прав на противопоставленный товарный знак "СОМБРЕРО", Палата по патентным спорам сообщает следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия решения экспертизой.

Правообладателем указанного знака "СОМБРЕРО" на дату принятия возражения от 02.10.2006 к рассмотрению являлось ООО "Оптима", г. Горно-Алтайск. Регистрация договора об уступке товарного знака на имя ООО "ОРИОН", а также дальнейший переход прав от правообладателя товарного знака "СОМБРЕРО" в отношении товаров 33 класса МКТУ правопреемнику (заявителю) осуществлены

после подачи возражения, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

Таким образом, поскольку на момент принятия решения об отказе в регистрации товарного знака "Sombrero Negro" исключительные права на противопоставленный товарный знак "СОМБРЕРО" принадлежали другому юридическому лицу, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.10.2006, оставить в силе решение экспертизы от 28.06.2006.