

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 06.10.2010, поданное компанией «ЭКС АСИЕНДА ЛОС КАМИЧИНЕС, С.А. ДЕ С.В., компания созданная и существующая по законам Мексики», Мексика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008724428/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008724428/50 с приоритетом от 01.08.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «1800 PURPLE LABEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 16.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 20327, 20328, 197007, 276036, 236314 и 210917, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.10.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.03.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) владельцем противопоставленных товарных знаков (компанией «Диаджео Брэндс Б.В.», Нидерланды) выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «текила; ликеры, содержащие текилу; коктейли алкогольные, содержащие текилу» (представлено письмо-согласие от 14.09.2010);
- 2) все противопоставленные товарные знаки представляют собой наименования разных сортов всемирно известного шотландского виски «Johnnie Walker» («Джонни Уолкер»), указывая на соответствующий купаж и выдержку;
- 3) заявитель входит в состав всемирно известного производителя текилы и алкогольных напитков на ее основе – мексиканской компании «Jose Cuervo» («Хосе Куэрво»), и предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается исключительно в отношении текилы и алкогольных напитков на ее основе;
- 4) виски и текила – это напитки, совершенно отличные друг от друга по составу и технологии производства, имеющие разное происхождение (виски – традиционно шотландский или ирландский напиток, а текилой может называться напиток, произведенный только на территории Мексики и только мексиканскими компаниями), что исключает возможность их смешения на рынке;
- 5) виски и текила являются напитками категории «люкс», размещаются в магазинах, как правило, на отдельных полках или стендах и характеризуются достаточно высокой стоимостью, что совершенно исключает возможность их спонтанного приобретения

потребителем – потребитель, решив купить либо виски, либо текилу, четко знает, продукция какого производителя и какого сорта ему необходима;

- 6) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как в них доминируют фонетически и семантически несходные слова – «PURPLE», «RED», «BLACK», «GREEN», «GOLD» и «BLUE», которые имеют разный состав звуков и разное смысловое значение – представляют собой названия разных цветов, и, кроме того, в составе заявленного обозначения присутствует еще один значимый элемент – число «1800»;
- 7) элемент «1800» – это своеобразный символ, индивидуализирующий продукцию заявителя (в 1800 году текила стала впервые выдерживаться в деревянных бочках по особому рецепту, разработанному специалистами заявителя) и представляющий собой обозначение линейки самых дорогих сортов текилы заявителя;
- 8) правовая охрана элемента «1800» уже осуществляется в составе товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «текила; ликеры, содержащие текилу; коктейли алкогольные, содержащие текилу».

К возражению приложены следующие материалы:

- оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 14.09.2010 и его перевод на русский язык – на 4 л. [1];
- распечатки сведений из Интернета – на 29 л. [2];
- распечатки сведений о товарных знаках заявителя – на 2 л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.08.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение «1800 PURPLE LABEL», выполненное в одну строку одинаковым (стандартным) шрифтом в латинице. Начальное положение в нем занимает число «1800».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 01.08.2008 испрашивается, согласно возражению, только в отношении товаров 33 класса МКТУ «текила; ликеры, содержащие текилу; коктейли алкогольные, содержащие текилу».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №20327 (с приоритетом от 06.09.1961), №20328 (с приоритетом от 06.09.1961), №276036 (с приоритетом от 10.06.2003), №236314 (с приоритетом от 17.08.2000) и №210917 (с приоритетом от 17.08.2000) представляют собой словесные обозначения «RED LABEL», «BLACK LABEL», «GREEN LABEL», «JOHNNIE WALKER GOLD LABEL» и «BLUE LABEL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №197007 (с приоритетом от 18.11.1998) представляет собой комбинированное обозначение в виде изображений кольеретки и двух этикеток со словесными элементами «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки; виски».

Следует отметить, что все противопоставленные товарные знаки принадлежат одному лицу – компании «Диаджео Брэндс Б.В.», Нидерланды, и

они ассоциируются между собой в силу того, что в них повторяется слово «LABEL» (в переводе с английского языка – «ярлык, этикетка, наклейка, бирка») как имя существительное в составе словосочетаний, в которых в качестве имени прилагательного выступает слово, указывающее на тот или иной цвет определяемого предмета (ярлыка, этикетки, наклейки или бирки), – «RED», «BLACK», «GREEN», «GOLD» или «BLUE» (в переводе с английского языка – «красный», «черный», «зеленый», «золотой», «синий»). В результате потребитель идентифицирует данные знаки и товары, для маркировки которых они предназначены, по указанным привычным ему серийным элементам. Указанное обуславливает вывод о том, что эти знаки объединяются в одну серию товарных знаков.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и серии противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные словесные элементы – «LABEL», которые грамматически и по смыслу сочетаются с именами прилагательными «PURPLE» (в переводе с английского языка – «пурпурный, фиолетовый»), «RED», «BLACK», «GREEN», «GOLD» и «BLUE», характеризующими по цвету определяемое имя существительное («LABEL»). В силу указанного заявленное обозначение, несмотря на его отдельные отличия от противопоставленных товарных знаков, в целом ассоциируется с серией этих товарных знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение является сходным с серией противопоставленных товарных знаков.

Товары 33 класса МКТУ («текила; ликеры, содержащие текилу; коктейли алкогольные, содержащие текилу»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 33 класса МКТУ («алкогольные напитки; виски»), в отношении которых зарегистрированы

противопоставленные товарные знаки, соотносятся как вид-род либо относятся к одной родовой группе (алкогольные напитки), то есть являются однородными.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с серией противопоставленных товарных знаков, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, владельцем противопоставленных товарных знаков (компанией «Диаджео Брэндс Б.В.») было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «текила; ликеры, содержащие текилу; коктейли алкогольные, содержащие текилу» (письмо-согласие от 14.09.2010) [1].

При этом следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют и некоторые отличия. В частности, в состав заявленного обозначения входит элемент «1800», который выбран заявителем в качестве символа, индивидуализирующего его продукцию, так как в 1800 году текила стала впервые выдерживаться в деревянных бочках по особому рецепту, разработанному специалистами заявителя. Элемент «1800» представляет собой обозначение линейки самых дорогих сортов текилы заявителя [2].

Необходимо отметить то, что правовая охрана элемента «1800» уже осуществляется в составе товарных знаков по свидетельствам №№ 388686, 410975, 403962, 386497 и 401877, зарегистрированных на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, объединяя данные знаки посредством указанного серийного элемента в одну серию товарных знаков, продолжением которой заявитель намерен сделать заявленное обозначение, испрашивая предоставление ему правовой охраны в качестве товарного знака.

Кроме того, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается исключительно в отношении текилы и алкогольных напитков на ее основе, а все противопоставленные товарные знаки представляют собой

наименования разных сортов шотландского виски «Johnnie Walker», указывая на соответствующий купаж и выдержку.

В связи с этим следует отметить, что текила и виски отличаются друг от друга по составу и технологии производства. Они имеют разное происхождение: виски – традиционно шотландский или ирландский напиток, а текилой может называться напиток, произведенный только на территории Мексики и только мексиканскими компаниями. Достаточно высокая стоимость этих напитков исключает возможность их спонтанного приобретения потребителем: потребитель, решив купить либо текилу, либо виски четко знает, продукция какого производителя и какого сорта ему необходима. К тому же они размещаются в магазинах, как правило, на отдельных полках или стендах.

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании письма-согласия [1] в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что серия противопоставленных товарных знаков не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «текила; ликеры, содержащие текилу; коктейли алкогольные, содержащие текилу».

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.10.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.03.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008724428/50 в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

33 – текила; ликеры, содержащие текилу; коктейли алкогольные, содержащие текилу.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.