

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 20.08.2014, поданное компанией Текилера Хасиенда Ла Капилья, С.А. Де Ц.В. (Мексика) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716305, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012716305 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 21.05.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**EL АМО**» (Эль Амо), выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 22.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя иного лица товарным знаком «**ТЕ АМО**» по свидетельству №346312 [1] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 20.08.2014 заявителем выражено несогласие с указанным решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- отсутствует сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] в силу наличия у них разных смысловых значений;
- заявленное обозначение переводится на русский язык как «хозяин», а противопоставленный знак означает с испанского языка «я тебя люблю», т.е. между сравниваемыми обозначениями полностью отсутствует смысловое сходство;
- довод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения создают одинаковое зрительное впечатление и ассоциируются друг с другом в целом, не может служить единственным основанием для отказа в регистрации, так как оба обозначения являются значимыми и используются в составе разных этикеток;
- обозначение по заявке №2012716305 заявлено в отношении товаров 33 класса МКТУ – напитки алкогольные; напитки алкогольные, изготовленные из агавы, т.е. в отношении текилы, в противопоставленной регистрации отсутствует такой товар как «напитки алкогольные, изготовленные из агавы»;
- заявитель готов исключить из заявленного перечня товаров «напитки алкогольные».

На заседании коллегии был представлен уточненный перечень товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012716305, а именно напитки алкогольные, изготовленные из агавы. Также в дополнение к возражению были представлены копии решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-102835/2014 от 14.11.2014 [2], сравнительного анализа обозначений «ТЕ АМО» и «El Amo» от 22.11.2014 [3] и экспертного заключения по вопросу тождества и сходства словесного обозначения по заявке №2012716305 и товарного знака по свидетельству №346312 [4].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.05.2012) поступления заявки №2012716305 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**EL AMO**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. «El Amo» - в переводе с испанского языка

означает «хозяин, мастер, владелец, управляющий и др.» (См. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo).

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ – напитки алкогольные, изготовленные из агавы.

Отказ в государственной регистрации товарного знака основан на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012716305 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком [1].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет словесное обозначение «**TE AMO**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающее в переводе с испанского языка «Я тебя люблю» (См. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Знак зарегистрирован для товаров 32, 33 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не ассоциируются друг с другом в целом, что обусловлено следующим.

Словесные обозначения «**EL AMO**» и «**TE AMO**» отличаются между собой по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено отсутствием фонетического сходства их начальных частей EL (Эль) и TE(тэ), с которых начинается восприятие обозначений потребителем. Обозначение «**EL AMO**» в переводе с испанского языка означает «**хозяин, мастер, господин**», причем El – это определенный артикль, а «Амо» - существительное, «**TE AMO**» образовано от глагола «amar» - любить и в сочетании с местоимением «te» с испанского языка переводится как «**я тебя люблю**». Обозначение «**TE AMO**» представляет собой признание в любви на испанском языке и является широко известным российскому потребителю благодаря популярной культуре, песням и кинофильмам. Различия в смысловых значениях сравниваемых обозначений свидетельствует об отсутствии сходства обозначений по семантическому признаку. Выполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами латинского алфавита сближает их визуально, вместе с тем, графический критерий

сходства словесных обозначений имеет второстепенное значение и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве/несходстве обозначений.

Анализ перечня товаров 33 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе – алкогольные напитки. Вместе с тем, следует отметить, что заявленное обозначение используется заявителем – мексиканской компанией Текилера Хасиенда Ла Капилья С.А. Де Ц. В. для маркировки национального мексиканского напитка – текилы, изготавливаемой из голубой агавы, в то время как противопоставленным знаком маркируется вино. Эти напитки изготавливаются из разного сырья (агава и виноград), имеют разную технологию изготовления (брожение и дистилляция) и разный круг потребителей. В связи с указанным вероятность того, что у российского потребителя может сложиться представление о том, что текила под обозначением «EL АМО» производится испанской компанией, изготавливающей вина «TE АМО» по заказу российской компании – ООО «Интел», ничтожно мала.

Вывод об отсутствии смешения в гражданском обороте алкогольной продукции, маркированной сопоставляемыми обозначениями, подтверждается также решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-102835/2014 от 14.11.2014 [2], согласно которому обозначения «EL АМО» и «TE АМО» не являются сходными фонетически и семантически.

Таким образом, следует признать, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения по заявке №2012716305 требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 20.08.2014, отменить решение Роспатента от 22.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012716305.