

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, 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.06.2010, поданное ООО «Симферопольский вино-коньячный завод», Украина (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «АЙ-ПЕТРИ » по свидетельству №349119, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007714530/50 с приоритетом от 17.05.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.06.2010 за №349119 на имя ООО «Альфа ЛТД», г. Симферополь, Украина (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «АЙ-ПЕТРИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.06.2010 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак является тождественным графически, фонетически и семантически товарному знаку «АЙ-ПЕТРИ» по свидетельству №410501[1] с приоритетом от 22.02.2007, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение. Также, по

мнению лица, подавшего возражение, активное использование им как на украинском, так и на российском рынке для маркировки алкогольной продукции обозначения «АЙ-ПЕТРИ», тождественного оспариваемому товарному знаку, способно породить у потребителя ложное представление об изготовителе товара.

Доводы возражения следующие:

- сравниваемые обозначения «АЙ-ПЕТРИ» полностью совпадают во всех элементах;
- слово «Ай-Петри» (в переводе с греческого «Святой Петр») представляет собой название известного географического объекта – вершины Крымских гор;
- выполнены обозначения стандартным шрифтом в черно-белом цвете;
- оба знака зарегистрированы для однородных товаров 33 класса МКТУ, являющихся алкогольными напитками;
- алкогольная продукция под знаком «АЙ-ПЕТРИ» длительное время производится лицом, подавшим возражение, активно предлагается к продаже и, благодаря своему качеству, приобрела хорошую репутацию, как у украинских, так и у российских потребителей (информация о продаже коньяка под товарным знаком «АЙ-ПЕТРИ» размещена на Интернет-странице <http://www.luding.ru>);
- в силу изложенного в сознании потребителя будет формироваться устойчивая ассоциативная связь товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, с определенным производителем – ООО «Симферопольский вино-коньячный завод», что не соответствует действительности.

В указанном возражении изложена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349119 полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, в котором указал, что ООО «Альфа ЛТД» правомерно использует оспариваемый товарный знак по свидетельству №349119 и просит оставить в силе правовую охрану указанного товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (17.05.2007) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за №989 и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 или 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №349119 представляет собой словесное обозначение «АЙ-ПЕТРИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Ай-Петри является названием одной из вершин Крымских гор, в переводе с греческого языка означает «Святой Петр».

Знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение от 30.06.2010 основано на наличии зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя иного лица товарного знака «АЙ-ПЕТРИ» по свидетельству №410501[1] и имеющего более ранний приоритет (22.02.2007).

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются тождественными фонетически и семантически, что свидетельствует об их сходстве. Незначительное различие в шрифте, используемом при выполнении сравниваемых обозначений, не оказывает влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Сравнение товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана сравниваемых товарных знаков, показало, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе – алкогольные напитки, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки признаны коллегией Палаты по патентным спорам сходными до степени смешения в отношении однородных товаров. Следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №349119 не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, и правовая охрана ему предоставлена неправомерно.

В отношении довода возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, необходимо отметить следующее.

Материалы данного возражения не содержат документального подтверждения того, что потребитель будет воспринимать товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, как товары лица, подавшего возражение. Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №349119 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 30.06.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349119 недействительным полностью.