

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 21.03.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Ереванский коньячный завод» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «АРАРАТСКИЙ АРОМАТ» по свидетельству № 294809 по заявке № 2003720729/50, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке № 2003720729/50 с приоритетом от 23.10.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.08.2005 на имя Арзаканцяна Тиграна Григорьевича, Армения (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой изобретенное словосочетание «АРАРАТСКИЙ АРОМАТ», выполненное стандартным шрифтом в кириллице.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.03.2006 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «АРАРАТСКИЙ АРОМАТ» по свидетельству № 294809, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака произведена в нарушение требований пункта 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон). Доводы возражения сводятся к следующему:

- нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона заключается в регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «АРАРАТ» по свидетельству № 294809 и общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком «АРАРАТ» по свидетельству № 11, исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- словесное обозначение «Арарат» является ранее зарегистрированным товарным знаком на имя ЗАО «Ереванский коньячный завод» (г. Ереван, Республика Армения) – свидетельство № 193147 с датой приоритета от 13.11.1997 в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки [за исключением пива];

- словесное обозначение «Арарат» признано решением Высшей патентной палаты Роспатента от 19.12.2001 общеизвестным на территории Российской Федерации с 30.11.1990 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой, бренди»;

- словесное обозначение «Арарат» признано решением Апелляционной палаты Армпатента от 08.01.2001 общеизвестным в Республике Армения с 1978 года в отношении товаров «армянский коньяк, бренди»;

- словосочетание «Араратский аромат» представляет собой естественный синоним словосочетания «Аромат Арарата», в котором доминирующее значение имеет слово «Арарат» и все ассоциации связаны исключительно с ним;

- товарный знак по свидетельству № 193147 содержит перечень товаров 33 класса «алкогольные напитки (за исключением пива)», которые являются однородными всем товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации, а также товарам 32 класса МКТУ «пиво», также указанным в перечне.

- с учетом признания словесного обозначения «Арарат» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком вследствие его широкого применения и

использования на территории России, оспариваемая регистрация является сходной (по семантическому фактору) до степени смешения, вызывая ассоциации потребителя исключительно со словом «Арарат» и продукцией, маркированной данным товарным знаком и их производством на определенной территории;

- товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне общеизвестного товарного знака, а именно «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой, бренди» являются однородными товарам, представляющим собой разновидности алкогольных напитков, и товарам 32 класса МКТУ – пиво, которые указаны в перечне оспариваемой регистрации, а с учетом статуса общеизвестного товарного знака он может быть распространен и на остальные товары 32 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 294809 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, его подавшим, представлена копия решения Высшей патентной палаты Роспатента от 19.12.2001 на 10 л. [1]. Кроме того, на заседании коллегии к материалам возражения были приобщены справки о регистрации на территории Республика Армения товарных знаков по свидетельствам № 8758, 8757, 8759 [2].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и представил до заседания коллегии отзыв, мотивируя свое несогласие с доводами возражением следующим:

- очевидные фонетические различия, обусловленные различным количеством слогов сравниваемых обозначений: (7 – в обозначении «араратский аромат» и 3 в обозначении «Арарат») являются существенными, поскольку на фоне совпадающей лексемы «Арарат» более отчетливо выделяются отличные составляющие заявленного обозначения;

- разная длина сравниваемых обозначений, обуславливающая ярко выраженную контрастность, позволяет потребителю визуально четко отличить

длинное словосочетание «араратский аромат» от короткого слова «Арарат», поскольку именно первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений ввиду его наибольшей близости к восприятию товарных знаков потребителями;

- проведенный семантический анализ позволяет сделать вывод о том, что смысловое значение рассматриваемых обозначений (приятный запах равнинной растительности, создающий образ умиротворяющей атмосферы живой природы, живой красоты, с одной стороны, и сила и крепость, остроконечных вершин гор, лишенных жизни, покрытых льдом и снегом, с другой стороны) также различно;

- обозначения «Арарат» и «АРАРАТСКИЙ АРОМАТ» не вызывают ассоциативных связей друг с другом вследствие их фонетических, графических и семантических различий, в связи с чем их нельзя признать сходными в целом;

- оспариваемый товарный знак в различных видах зарегистрирован на территории Республики Армения на имя юридического лица, контролируемого правообладателем;

- товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, присутствует на рынке Российской Федерации на протяжении ряда лет и на настоящий момент лицо, подавшее возражение, не представило никаких доказательств наличия фактического смешения товаров в гражданском обороте.

К отзыву приложены копии:

- Большого Энциклопедического словаря кас. слов «Арарат» и «Араратской равнины» на 2 л. [3];

- Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ» 1996 год на 2 л.[4];

- справка из Агентства интеллектуальной собственности Республики Армения на 5 л. [5];

- транспортные накладные на 21 л. [6];

- копии этикеток на 3 л. [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении 21.03.2006, убедительными.

С учетом даты (23.10.2003) поступления заявки № 2003720729/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, а также с товарными знаками других лиц, признанными в установленном Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

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 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 1 - 3) Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Оспариваемый товарный знак «АРАРАТСКИЙ АРОМАТ» по свидетельству № 294809 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе сильный элемент «Араратский», который несет основную различительную способность в знаке в отличие от слабого элемента «аромат», который, исходя из своей семантики согласно словарю [4], применительно к товарам 32 и 33 классов МКТУ, является показателем вкусовых характеристик этих товаров.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия более ранних товарного знака по свидетельству № 193147 [1] и общеизвестного товарного знака по свидетельству № 11 [2], которые представляют собой словесное обозначение «Арарат», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого знака и товарных знаков [1, 2] по фонетическому фактору сходства показал, что обозначение «Арарат» состоит из

6 букв и двух слогов, обозначение «араратский аромат» из 16 букв и 5 слогов, причем начальные два слога совпадают со сравниваемым обозначением «Арарат». Несмотря на то, что оспариваемый товарный знак состоит из двух слов, вхождение словесного элемента «Арарат» в качестве корневой части прилагательного, образованного от одноименного существительного, обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

При визуальном восприятии сравниваемые товарные знаки производят сходное общее зрительное впечатление, складывающееся из-за использования одинакового шрифта (стандартный) и алфавита (русский), графического написания (заглавные), расположения букв относительно друг друга (строчное), используемого цветового сочетания (черно-белое).

Смысловое сходство обусловлено семантикой словесного элемента «Арарат».

Таким образом, оспариваемый товарный знак в целом является сходным с противопоставленным знаком, а с учетом полностью совпадающих перечней товаров 33 и однородности товаров 32 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые товарные знаки, следует сделать вывод о сходстве обозначений сходстве до степени смешения.

Палатой по патентным спорам также принимается во внимание то, что решением Высшей патентной палаты Роспатента, вступившим в силу 17.12.2001, словесное обозначение «Арарат», совпадающее с противопоставленным товарным знаком [1] во всех элементах, признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 30.11.1990 на имя Закрытого акционерного общества «Ереванский коньячный завод» в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой, бренди». Сведения об этом опубликованы в официальном бюллетене Роспатента «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от 12.02.2002. Факт широкой известности обозначения «Арарат», признанного общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, способствует формированию у потребителей ассоциаций обозначений

«АРАРАТ» и производного от него «АРАРАТСКИЙ» только с определенным изготовителем товара (ЗАО «Ереванский коньячный завод»), вследствие чего при маркировке сходными обозначениями однородных товаров иными лицами у потребителей может возникнуть представление об изготовителе товара, не соответствующее действительности, либо создающее ассоциации о наличии хозяйственных связей между субъектами сходных товарных знаков.

Статья 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), участницей которой является Российская Федерация как государство-продолжатель СССР с 01.07.1965, обязывает все страны-участницы запрещать все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурентов. Сфера действия указанной статьи распространяется на все виды предпринимательской деятельности, касающейся знака.

На основании изложенного, следует признать правомерным доводы возражения о нарушении при регистрации товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно довода правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак в различных комбинациях входит в состав зарегистрированных на территории Республики Армения товарных знаков [5], следует отметить, что условия подачи заявок и регистрации товарных знаков, в том числе включения в знак неохранных элементов, определяются в каждой стране участнице Парижской конвенции ее национальным законодательством.

При этом знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах участницах Парижской конвенции, включая страну происхождения.

Палата по патентным спорам при принятии решения проводила оценку оспариваемого товарного знака на предмет степени сходства и однородности товаров и не учитывала документы [6, 7], поскольку пункт 1 статьи 7 Закона не

обязывает учитывать факт использования товарного знака в гражданском обороте при проведении подобной оценки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 21.03.2006 и признать правовую охрану товарного знака «АРАРАТСКИЙ АРОМАТ» по свидетельству № 294809 недействительной полностью.