

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», Республика Армения, Ереван, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Слеза Арарата» по свидетельству № 293985 по заявке № 2004706123/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004706123/50 с приоритетом от 23.03.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.08.2005 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ШАТО АРНО», 375070, г. Ереван, ул. Ер. Кочарова, 21/1, кв. 114, Республика Армения, (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано фантазийное словосочетание «Слеза Арарата», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.03.2006 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 293985, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и 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, внесенным федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

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

- слово «Арапат» в составе оспариваемого товарного знака способно ввести потребителей в заблуждение, поскольку имеющиеся материалы однозначно свидетельствуют о том, что словесное обозначение «АРАПАТ» имеет исключительные ассоциации с местом производства продукции 33 класса МКТУ на территории Республики Армения, а также и относительно непосредственно самой продукции в виде коньяков и бренди на основе армянских виноматериалов;

- слово «Слеза» используется в широко известном словосочетании «Чистая как слеза», применяемом для оценки прозрачности, чистоты, в том числе и качества различных алкогольных напитков в России, в этой связи словосочетание «Слеза Арапата» со всей очевидностью говорит о качестве напитка «Арапат», что и делает его сходным с ним до степени смешения;

- слово «слеза» не может соотноситься с горой «Арапат» и представляться неким фантазийным, романтическим названием любой иной продукции с ее склонов, вершины, предгорий, поскольку никакой продукции на горе не производится, а во-вторых, заявитель желал получить ассоциативную связь с товарами алкогольные напитки через ассоциации с товарным знаком «Арапат», принадлежащему лицу, подавшему возражение;

- 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 оспариваемой регистрации, все из которых относятся к категории алкогольных напитков.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копию решения Высшей патентной палаты Роспатента от 19.12.2001 на 10 л. [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 293985 полностью.

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

С учетом даты (23.03.2004) поступления заявки № 2004706123/50 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 2 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

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 представляет собой словосочетание «СлезА Арарата», содержащее два семантически значимых слова.

Согласно энциклопедическому словарю (Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, Москва, Советская энциклопедия, 1991, т. 1, стр. 69) «Арагат» - вулканический массив на востоке Турции близ границы с Армянской Республикой и Ираном, состоит из 2 слившихся основаниями конусов – Большого Арагата (выс. 5165 м) и Малого Арагата (выс. 3925 м.) и имеет около 30 ледников.

Кроме того, Арагат (с 1962 года) название в Армянской республике на Арагатской равнине железнодорожной станции, на которой проживают свыше 20 тысяч жителей, и располагается цементно-шиферный комбинат, завод по розливу минеральной воды.

Как следует из энциклопедических данных слово «Арагат» является названием географического объекта (горы Арагат) и малонаселенного поселка.

Гора Арагат не является местом, в котором организовано производство каких-либо товаров хозяйствующими субъектами. Это обуславливает вывод о невозможности восприятия обозначения Арагат как указания на конкретное географическое место производства или сбыта по причине невозможности определения конкретного адреса производителя, находящегося в районе горы Арагат.

Что касается населенного пункта Арагат (железнодорожной станции), то следует отметить, что в силу его малой известности на территории Российской Федерации, его название вряд ли может быть воспринято как место нахождения производителя. Товары, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, не относятся к товарам, качество и репутация которых обусловлены их географическим происхождением. Иное не доказано фактическими материалами, представленными лицом, подавшим возражение.

Таким образом, у потребителей обозначение «Арагат» не может восприниматься как указание на место производства товара или нахождения изготовителя, т.е. является фантазийным, а, учитывая факт нахождения правообладателя на территории республики Армения, нет основания для вывода о ложности оспариваемого товарного знака.

Слово «слеза» согласно словарю (Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеолог. Выражений/ Российская АН. Ин-т рус. Яз.: Российский фонд культуры. – М.: Азъ Ltd., 1992, стр. 754) имеет в русском языке следующие значения: 1. Прозрачная солоноватая жидкость, выделяемая слезными железами (текут слезы, плакать горькими слезами, заливаться слезами, горько заплакать и т.д.) 2. Одна капля этой жидкости (Слеза покатила по щеке, не пролить или не проронить ни единой слезы, т. е не заплакать, оставшись твердым и равнодушным, пролить и пустить слезу, заплакать); 3. то же что плачь (довести до слез, обидно до слез, говорить сквозь слезы, счастливые слезы (от радости), не рыбалка, а слезы); 4. капля влаги на свежем разрезе, разрубе чего-нибудь (сыр со слезой).

Сведения о семантике словосочетания «Слеза Арарата», как устойчивого фразеологического оборота, обладающего самостоятельным смысловым значением, в возражении не подтверждены.

Поскольку оспариваемый товарный знак не содержит в себе сведений, не соответствующих действительности относительно товара либо его изготовителя, он не может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, не подтверждается фактическими обстоятельствами дела.

Относительно довода о том, что оспариваемая регистрация произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе сильный элемент «Арарат», поскольку приведенные в энциклопедических словарях данные свидетельствуют, что Арарат является достаточно известным географическим названием горы. Такой вывод также подтверждается высокой вероятностью того, что в сознании потребителя слово «слеза» может ассоциироваться с характеристикой прозрачности капли влаги или жидкости (например, напиток чистый как слеза, чистый как слеза младенца и др.). Следовательно, в оспариваемом

товарном знаке «Слеза Арарата» основная различительная способность приходится на второе слово.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству № 193147 [1] и общеизвестный товарный знак по свидетельству № 11 [2] представляют собой словесное обозначение «Арарат», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1] и [2] показал, что первый из них включает в свой состав два слова: первое из которых – «Слеза», а второе – «Арарата», при этом второе фонетически и семантически тождественно и графически сходно с товарными знаками [1] и [2]. Вхождение одного обозначения в другое в качестве самостоятельного слова является одним из оснований для признания фонетического сходства обозначений в целом. Графическое сходство выявлено по графическому написанию (печатные буквы), виду используемых шрифтов (стандартные), расположению букв по отношению друг к другу (строчное), алфавиту и используемого цветового сочетания (черно-белое). Поскольку словосочетание «Слеза Арарата» не является устойчивым фразеологическим выражением, имеющим самостоятельное смысловое значение, оно не способно вызвать ассоциаций, отличных от входящих в него слов.

Сопоставление перечней товаров 33 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и товарный знак [1], показало, что они являются однородными, поскольку соотносятся как вид (аперитивы, бренди, вина и др.) и род товаров (алкогольные напитки), имеют одинаковый круг потребителей (широкий круг с учетом возрастных ограничений для несовершеннолетних), и одинаковые условия производства (деятельность, связанная с производством и оборотом, за исключением розничной продажи, алкогольной продукции лицензируется в установленном порядке) и реализации (через сеть розничных магазинов алкогольной продукции). К этому же роду товаров относятся товары «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой, бренди», в отношении которых признан общеизвестным товарный знак [2].

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 только с определенным изготовителем товара, 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.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «Слеза Арарата» сходен до степени смешения с товарными знаками [1] и [2], принадлежащими лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, что свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации № 293985 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 21.03.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 293985 недействительной полностью.**