

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.04.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319741, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алтай Холдинг», г. Барнаул (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005713618/50 с приоритетом от 07.06.2005 зарегистрирован 22.01.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №319741 на имя Большанина Владимира Иннокентьевича, 634020, Томская область, Томский р-н, п.Богашево, ул.Новостройка, 38а, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате регистрации Роспатентом договора об уступке, зарегистрированного 17.12.2007 за №РД0030330, правообладателем товарного знака на дату рассмотрения возражения является Полное товарищество Цареградского и Большанина "СПИРИТ", 634570, Томская обл., пос.Богашево, ул.Новостройка, 38А (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СЕРЕБЯНЫЙ ДУХ АЛТАЯ SILVER SPIRIT OF ALTAI», выполненное буквами русского и английского алфавитов стандартным шрифтом в две строки друг над другом.

В возражении от 27.04.2010, поступившем в Палату по патентным спорам 28.04.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «СЕРЕБЯНЫЙ ДУХ АЛТАЯ SILVER SPIRIT OF ALTAI» по свидетельству №319741 предоставлена в нарушении требований части 1

пункта 3 статьи 6 Закона (часть 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса) и пункта 1 статьи 7 Закона (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №212164, 212165, 212166, 212789, 210466, 185114, 212270, 212167, 210796, 250098, 279364, включающих в свой состав или состоящих из словесных элементов «АЛТАЙ», «ALTAI», «ALTAY», «ALTAISKAYA», зарегистрированных в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет;
- словесные элементы «SILVER», «СЕРЕБРЯНЫЙ», «SPIRIT» и «ДУХ», включенные в состав оспариваемого товарного знака, являются слабыми элементами, поскольку входят в состав различных товарных знаков, элемент «SPIRIT» указывает на спиртовые напитки, а понятие «ДУХ» является общеупотребимым в России для оценки запаха;
- словесные элементы «АЛТАЙ» и «ALTAI» товарных знаков, принадлежащий лицу, подавшему возражение, тождественны элементу «ALTAI», входящему в состав оспариваемого товарного знака, а со словесным элементом «АЛТАЯ» являются сходными по фонетическому и семантическому критериям. Кроме того, в латинском написании слово «ALTAI» воспринимается в единственном числе и без падежа;
- товарный знак «АЛТАЙ» является широко известным на территории РФ обозначением алкогольной продукции, в связи с чем применение слабых элементов «СЕРЕБРЯНЫЙ ДУХ» и «SILVER SPIRIT» в совокупности со словом «АЛТАЙ/ALTAI» будет восприниматься как дополнительная похвала продукции лица, подавшего возражение, например «у АЛТАЯ серебряный дух» или «Дух как у АЛТАЯ серебро»;
- дополнительное сходство оспариваемому товарному знаку и противопоставляемым товарным знакам придает реальное использование правообладателем оспариваемого товарного знака на алкогольной продукции;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно того, что продукция под товарным знаком №319741 произведена правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «АЛТАЙ/ALTAI», оспариваемый товарный знак при его восприятии будет ассоциироваться с одним из вариантов ранее зарегистрированной серией товарных знаков «АЛТАЙ/ALTAI»;
- возможность ввода в заблуждение потребителей основана на длительном, широком и массовом использовании на территории РФ товарных знаков лица, подавшего возражения на однородной продукции, ее высокой известности и популярности;
- согласно данным лица, подавшего возражение, начиная с 2001-2002 годов объем продаж водки «АЛТАЙ» начал расти и в 2005 году составил 830.115,0 литров. Продукция «АЛТАЙ» входит в десятку лидеров рынка;
- правообладатель оспариваемого товарного знака преднамеренно принимает меры к прямому смешению его товарного знака с продукцией лица, подавшего возражение, а именно: располагает элемент «ALTAI» по центру продукта и больше основного текста «SILVER SPIRIT OF»; использует только латинскую часть знака; в оформлении упаковки и этикетки использует графические элементы, характерные для продукции лица, подавшего возражение.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии свидетельств на товарные знаки;
- поиск товарных знаков «SILVER» и «SPIRIT» в базах данных товарных знаков;
- отчеты «Продажи АЛТАЙ 2005-2010», «Активность по продвижению марки «Алтай» за 2003-2009», «Мониторинг здоровья марок –Водка»;
- изображение продукции под товарным знаком №319741.

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319741 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был уведомлен должным образом о поступившем возражении, представил отзыв на возражение на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.06.2010. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак и противопоставляемые товарные знаки несходны до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому критериям;
- словосочетание «Серебряный дух Алтая» обладает устойчивой семантикой, оно обозначает божества язычников, богатство которых заключено в данной горной местности (если гора богата серебром – то народ поклоняется «серебряному духу» и т.п.);
- слово Алтай обозначает конкретное географическое место – Республику Алтай. Каждый производитель обязан указывать на своей продукции место производства товара. Следовательно, словесный элемент «АЛТАЙ» является слабым элементом;
- помимо товарных знаков лица, подавшего возражение, Роспатентом зарегистрировано восемь товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент «Алтай», вследствие чего, слово «Алтай» имеет слабую различительную способность;
- оценка способности введения потребителя в заблуждение должна проводиться по состоянию на момент регистрации товарного знака, при этом должна оцениваться возможность введения в заблуждение самим товарным знаком, а не его изображением на товаре;
- в подтверждение отсутствия сходства правообладатель представил заключение, выполненное Российским государственным институтом

интеллектуальной собственности, в котором содержатся выводы об отсутствии сходства до степени смешения.

К отзыву приложены:

- копия труда А.В. Анохина «Материалы по шаманству у алтайцев...», копия из географического очерка Г.Н. Потанина «Погода на Алтае», список использованной литературы при создании товарного знака;
- выдержки из статей сети Интернет;
- распечатка товарных знаков;
- копия заключения РГИИС;
- Выдержка из газеты о рейтинге производителей водки.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319741.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.06.2005) заявки №2005713618/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям, в соответствии с пунктом 2.3.2 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На основании пункта 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 (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.

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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СЕРЕБЯНЫЙ ДУХ АЛТАЯ SILVER SPIRIT OF ALTAI», выполненное буквами русского и английского алфавитов стандартным шрифтом в две строки друг над другом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В
возражении противопоставлены
следующие
товарные знаки:

- товарный знак по свидетельству №212164 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ALTAI», и изобразительного элемента в виде головы мужчины в шапке. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 21, 25, 33 и 42 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №212165 состоит из словесного элемента «ALTAУ», выполненного буквами английского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 21, 25, 33 и 42 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №212789 состоит из словесного элемента «ALTAISKAYA», выполненного буквами английского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 21, 25, 33 и 42 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №210466 состоит из словесного элемента «АЛТАЙ», выполненного буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 21, 25, 33 и 42 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №185114 состоит из словесного элемента «АЛТАИ», выполненного буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 21, 25, 33 и 42 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №212270 является комбинированным, представляет собой этикетку, состоит из словесных элементов «ВОДКА АЛТАЙ ОРИГИНАЛЬНАЯ ЧИСТОТА АЛТАЙСКИХ ГОР», и изобразительных элементов в виде гор и абстрактных силуэтов, вписанных в круг. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ. Элементы «ВОДКА» и «ОРИГИНАЛЬНАЯ» указаны в качестве неохраняемых элементов;

- товарный знак по свидетельству №212167 является комбинированным, состоит из словесного элемента «АЛТАЙ», вписанного в прямоугольник

черного цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №210796 является комбинированным, состоит из словесных элементов «ВОДКА АЛТАЙ ОРИГИНАЛЬНАЯ», вписанных в прямоугольник черного цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ. Элементы «ВОДКА» и «ОРИГИНАЛЬНАЯ» указаны в качестве неохраняемых элементов;

- товарный знак по свидетельству №250098 состоит из словесного элемента «АЛТАЙ», выполненного буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №279364 состоит из словесного элемента «ALTAI», выполненного буквами английского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставляемые товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, объединенных между собой словесным элементом «АЛТАЙ/ALTAI».

Анализ на сходство оспариваемого товарного знака с противопоставляемыми товарными знаками показал, что они несходны до степени смешения в связи со следующим.

Оспариваемый товарный знак является словосочетанием, выполненным на русском и английском языках. При этом существительным является слово «ДУХ/SPIRIT», следовательно, на него подает логическое ударение в словосочетании, и он определяет смысловое значение, заложенное в словосочетании. Следует отметить, что словесный элемент «АЛТАЙ» является слабым элементом ввиду того, что представляет собой географическое наименование, а также входит в состав товарных знаков (свидетельства №179944, 311294, 286293, 321896, 261035, 200407, 374072, 168650, 174620), зарегистрированных на имя различных лиц в отношении однородных товаров, что обуславливает его низкую различительную способность. Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о

семантическом сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставляемыми товарными знаками не находит своего подтверждения.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесные элементы «СЕРЕБРЯНЫЙ/SILVER» и «ДУХ/SPIRIT» являются слабыми элементами, также является неубедительным, ввиду того, что оспариваемое обозначение является грамматически и семантически согласованным словосочетанием и воспринимается в целом. Довод о том, что словесный элемент «ALTAI» в заявленном обозначении выполнен в единственном числе и без какого-либо падежа, неубедителен, ввиду наличия предлога «OF» перед элементом «ALTAI», что приводит к восприятию этого элемента в родительном падеже.

Сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку они имеют различный словесный состав, разный состав букв и звуков, при этом совпадающая часть «АЛТАЯ/ALTAI» находится в конце словосочетания.

Графически сравниваемые обозначения также не являются сходными, поскольку, не смотря на совпадения алфавита и вида шрифта, сравниваемые обозначения производят различное впечатление ввиду различного состава слов.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

В отношении мотивов возражения, касающегося возможности ввода потребителя в заблуждение относительно производителя, поскольку продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, будет восприниматься как продукция лица, подавшего возражение, ввиду широкой известности продукции, маркированной обозначением «АЛТАЙ/ALTAI» коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Как было проанализировано выше, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение. Лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства

возможности введения потребителя в заблуждение. Представленные материалы (отчеты «Продажи АЛТАЙ 2005-2010», «Активность по продвижению марки «Алтай» за 2003-2009», «Мониторинг здоровья марок – Водка») являются декларативными, представляют собой внутренние исследования компании - лица, подавшего возражение, и не подтверждены фактическими данными. Более того, большая часть материалов относится к периоду, выходящему за рамки рассматриваемого возражения, ограниченного сроком до даты подачи заявки №2005713618/50 – 07.06.2005. Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что правообладателем оспариваемого товарного знака этот знак используется с выделением крупным шрифтом слова «ALTAI», не относится к компетенции Палаты по патентным спорам в рамках данного возражения. Коллегия рассматривает правомерность предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2005713619/50, и проводит анализ в отношении данного обозначения.

Довод о том, что в словосочетании «СЕРЕБРЯНЫЙ ДУХ АЛТАЯ SILVER SPIRIT OF ALTAI» элемент «АЛТАЙ/ALTAI» воспринимается потребителями как указание на продукцию лица, подавшего возражение, также не доказан фактическими материалами возражения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.04.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №319741