

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.02.2012, поданное ЗАО «Ереванский Коньячный Завод», Республика Армения (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443469, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010739525/50 с приоритетом от 08.12.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.08.2011 за №443469 в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Спайка», Республика Армения (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть которого выполнена в виде стилизованного изображения гор, а словесная часть представляет собой слово «ARARATFRUIT», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.02.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443469, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктами 1, 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №443469 является сходным до степени смешения с признанным общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком №11 «АРАРАТ» и ранее зарегистрированными товарными знаками «АРАРАТ» и «ARARAT» по свидетельствам № 193147 и №203960 в отношении однородных товаров:

- сходство сравниваемых знаков обусловлено следующим:

- несмотря на то, что словесная часть «ARARATFRUIT» оспариваемого товарного знака состоит из двух элементов, соединённых искусственно, сильным элементом является «ARARAT», который несёт в знаке основную индивидуализирующую нагрузку, в отличие от слабого элемента «FRUIT», который является указанием на вид сырья, вид одного из материалов или добавки для производства продукции 29 и 31 классов МКТУ,

- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, в виде стилизованного рисунка горной местности, также усиливает прямую связь основного словесного элемента «ARARAT» именно с одноимённой горой в Республике Армения;

- таким образом, сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим и семантическим вхождением одного обозначения в другое;

- факт широкой известности обозначения «АРАРАТ» подтверждается признанием его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, что способствует формированию у потребителей ассоциаций различных обозначений, включающих слово «АРАРАТ», с определенным производителем (ЗАО «Ереванский Коньячный Завод», Республика Армения) товаров 33 класса МКТУ, вследствие чего при маркировке сходными обозначениями однородных товаров, относящихся к продуктам питания и напиткам (29-33 классы МКТУ), иных производителей у потребителей может возникнуть представления об изготовителе товара, не соответствующее действительности, либо о наличии хозяйственных связей между субъектами сходных товарных знаков;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что при оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака должны применяться положения пункта 3 статьи

1508 Кодекса, статья 10bis и пункт 1 ст. 6-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

- сопоставляемые товары 29, 31, 33 классов МКТУ однородны, так как они относятся к единой группе продуктов питания и напитков, имеют сходные условия хранения и реализации, велика вероятность смешения товаров, маркируемых сходными товарными знаками, в гражданском обороте;

- кроме того, на территории Республики Армения было отказано в регистрации товарных знаков («ARARATFRUIT», «ARARATFOOD»), аналогичных оспариваемому товарному знаку №443469.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443469 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №443469, №193147, №203960, а также общеизвестного товарного знака №11 – (1);

- копия материалов заявок Республики Армения – (2).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 16.02.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые товары 29, 31, 33 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и противопоставленным товарным знакам №193147, №203960 и общеизвестному товарному знаку №11, не являются однородными. Исходя их вышеизложенного, данные товарные знаки не могли препятствовать регистрации оспариваемого товарного знака;

- следует особо отметить, что в соответствии с положениями статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, только если использование другим лицом этого товарного знака

в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя. Поскольку доказательств таких ассоциаций и ущемления интересов представлено не было, считаем неправомерным распространение правовой охраны общеизвестного товарного знака №11 на товары 29 и 31 классов МКТУ, которые не являются однородными по отношению к товарам 33 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана общеизвестному товарному знаку №11;

- мнение лица, подавшего возражение о том, что у потребителя может возникнуть впечатление о расширении сферы хозяйственной деятельности правообладателя общеизвестного товарного знака представляется неубедительным, т.к. в соответствии с законодательством сходные обозначения могут быть зарегистрированы в отношении неоднородных товаров и услуг именно потому, что это не приведет к их смешению в обороте;

- поскольку сопоставляемые товары не являются однородными, регистрация и применение товарного знака №443469 не вызовет смешения в обороте, и как следствие, не противоречит положениям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности;

- кроме того, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 bis Парижской конвенции фактически повторяют доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (3) ст. 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №443469.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (08.12.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №443469 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестным товарным знаком, 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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. 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.

Согласно положениям статьи 1508 (3) Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №443469 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде стилизованного изображения гор и словесный элемент «ARARATFRUIT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «ARARATFRUIT» представляет собой слово, образованное из двух частей: «-FRUIT» (fruit – плоды, фрукты), которая в отношении заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ носит описательный характер и является слабой и «ARARAT-», которая является сильной ввиду ее оригинальности.

Противопоставленные знаки: «АРАРАТ» по свидетельству №193147 – [2] и «ARARAT» по свидетельству №203960 – [3], представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского

алфавита, соответственно Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «АРАРАТ», регистрационный номер: 11 – [4], представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак признан общеизвестным в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; брэнди».

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков [1] и [2-4] показал, что они являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического вхождения противопоставленных знаков в состав словесного элемента оспариваемого товарного знака.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о сходстве знаков [1] и [2-4] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней товаров 29, 31 классов МКТУ оспариваемого знака и товаров 33 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-4] с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары неоднородны, поскольку относятся к разным родовым группам «овощи, фрукты» - «алкогольные напитки», имеют различное производство, разный круг потребителей и прилавки магазинов, на которых товары предлагаются к продаже.

В этой связи даже при маркировке товаров сходными товарными знаками отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Следует отметить, что согласно пункту статьи 1508 Кодекса предусматривается, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется и на товары, неоднородные с товарами, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным. Однако данное установление применяется при соблюдении следующих условий: если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на

общеизвестный товарный знак; может ущемить законные интересы такого обладателя.

Анализ представленных материалов возражения показал, что они не содержат документов, свидетельствующих о наличии условий, приведенных в статье 1508 Кодекса.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 6 (1, 3) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 16.02.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №443469.