

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 06.06.2012, поданное ООО Пищевой комбинат «Арагат», 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 06.06.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443469, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку является производителем товаров 29 класса МКТУ, однородных товарам оспариваемого товарного знака; в республике Армении на его имя зарегистрированы товарные знаки, включающие элемент «АРАРАТ»; является владельцем международной регистрации №1068483, правовая охрана которой испрашивается на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак №443469 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №1068483, владельцем которой является лицо, подавшее возражение;

- приоритет международной регистрации №1068483 установлен по дате подачи первой заявки №20100858 в Республике Армения, а именно 16.06.2010. Дата приоритета оспариваемой регистрации №443469 установлена по дате подачи российской заявки №2010739525, а именно 08.12.2010. Следовательно, международная регистрация №1068483 имеет более ранний приоритет, чем оспариваемая регистрация №443469.

- сравниваемые обозначения могут восприниматься как сходные до степени смешения, в основном, по фонетическому и семантическому признакам сходства. Данный факт подтверждается и мнением экспертизы, противопоставившей международной регистрации №1068483 оспариваемый товарный знак;

- в отношении однородности сопоставляемых товаров можно утверждать, что товары 29 класса МКТУ международной регистрации №1068483 однородны всем товарам 29 и 31 класса МКТУ оспариваемой регистрации, так как относятся к одному роду товаров - это овощи и фрукты, предназначенные для питания.

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 международной регистрации №1068483 и свидетельству №443469 – (1);
- копия счета – (2);
- информация по знаку по международной регистрации №1068483 – (3);
- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Пищевой комбинат «АРАРАТ» – (4);
- копия Свидетельства об учете налогоплательщика ООО «Пищевой комбинат «АРАРАТ» – (5);
- копия Устава ООО «Пищевой комбинат «АРАРАТ» – (6);
- копия выписки к приказу – (7);
- копии регистраций товарных знаков в Республике Армения – (8);
- копия Сертификата о происхождении товара – (9).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 06.06.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации №1068483 не может являться основанием для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443469, так как в настоящее время указанный знак по международной регистрации не охраняется на территории Российской Федерации;
- кроме того, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как:
 - знак по международной регистрации выполнен таким образом, что большинством потребителей будет восприниматься как изобразительный;
 - сравниваемые знаки имеют совершенно разное композиционное построение.

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, убедительными.

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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
- 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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №443469 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «ARARATFRUIT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения гор. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1068483 – [2], представляют собой словесное обозначение, состоящее из слова «ARARAT», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и слов «ԲԵՐՔ ՄԻ ԲԱՆԻՔ», выполненных на армянском языке. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии, в частности следующего признака, а именно сходства до степени смешения с заявленным на государственную регистрацию товарным знаком, имеющим более ранний приоритет.

Приоритет товарного знака [1] установлен по дате подачи заявки, а именно 08.12.2010, приоритет знака по международной регистрации [2] установлен по дате подачи заявки №20100858 в Республике Армении, а именно 16.06.2010.

Следует отметить, что Роспатентом 13.03.2012 в Международное Бюро ВОИС действительно было направлено уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны международному знаку на территории Российской Федерации. При этом решение об отказе еще не принято.

Согласно пункту 1 статьи 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков с момента регистрации, произведенной в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3-ter, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Таким образом, международная регистрация в отношении соответствующей Договаривающейся стороны является предметом тех же процедур, которые применимы к заявке на регистрацию знака, поданной в Ведомство этой Договаривающейся стороны.

Указанное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу, что знак по международной регистрации [2], имеющий более ранний приоритет, может быть противопоставлен сходному знаку с поздним приоритетом.

Сравнительный анализ знаков [1] и [2] показал следующее.

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.

При этом, 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, поскольку оригинальна, и, следовательно, несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Основным элементом в знаке по международной регистрации является словесный элемент «ARARAT», не утративший словесный характер, несмотря на его оригинальную графическую проработку. При этом остальные элементы знака [2], выполненные буквами армянского алфавита, не вносят достаточной различительной способности в знак в силу недоступности понимания слов на армянском языке для подавляющего большинства российских потребителей. В связи с чем именно словесный элемент «ARARAT» играет основную роль в индивидуализации товаров.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков [1] и [2] показал, что их словесные элементы являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в них в качестве доминирующего словесного элемента «ARARAT».

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать следующее. Несмотря на исполнение словесных элементов шрифтами разного типа и наличие изобразительных элементов, коллегия Палаты по патентным спорам признает сравниваемые знаки сходными в целом, поскольку они содержат словесные элементы «ARARAT», являющиеся тождественными по звуковому и смысловому признакам сходства.

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

Сравнение перечней товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, с целью определения их однородности показало, что товары 29, 31 классов МКТУ перечня оспариваемой регистрации и товары 29 класса МКТУ перечня международной регистрации однородны, поскольку соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы (овощи, фрукты), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков [1] и [2] и однородность товаров позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого

товарного знака по свидетельству №443469 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В Палату по патентным спорам 03.08.2012 представителем правообладателя было представлено особое мнение от 02.08.2012, доводы которого повторяют доводы представленного им отзыва, проанализированные выше, в связи с чем не требующие дополнительных комментариев.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 06.06.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443469 недействительным полностью.