

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 16.01.2015, поданное ООО «Торговый дом «Шампанские вина», г. Архангельск (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528661, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013727898 с приоритетом от 14.08.2013 зарегистрирован 08.12.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №528661 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Потребительского общества «Северо-Западный Альянс», г. Архангельск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой симметричный четырехугольник со сторонами, изображенными в виде каната, концы которого завязаны морским узлом. В верхней части четырехугольника размещено словосочетание «Старый Архангельск», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словосочетанием находится изображение человеческих фигур в полный рост на фоне пейзажа, включающего реку, облака, птиц, парусное судно и старинное здание на берегу реки. Знак выполнен в черном, белом, красном, золотом, серебряном, желтом, сером цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 16.01.2015, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №528661 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3, 6, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Торговый дом «Шампанские вина» является владельцем товарного знака «АРХАНГЕЛЬСКЪ» по свидетельству №413831, зарегистрированному в отношении товаров 33 класса МКТУ, а также владельцем патента на промышленный образец «КОМПЛЕКТ ЭТИКЕТОК ДЛЯ ИГРИСТОГО ВИНА «АРХАНГЕЛЬСКЪ», патент №73816 и патента «КОМПЛЕКТ ЭТИКЕТОК ДЛЯ ВОДКИ «АРХАНГЕЛЬСКЪ», патент №76097;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №413831 и тождественным с промышленными образцами за номером патента №76097, №73816, в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- ООО «Торговый дом «Шампанские вина» с 2006 года занимается изготовлением и реализацией алкогольной и безалкогольной продукции под товарным знаком «АРХАНГЕЛЬСКЪ»;

- алкогольная продукция производится и разливается на крупнейших предприятиях Российской Федерации и реализуется в крупные гипермаркеты;

- ООО «Торговый дом «Шампанские вина» реализует также и безалкогольную продукцию под товарным знаком «АРХАНГЕЛЬСКЪ»;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя/дистрибьютера товаров, однородных товарам, содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству №528661, ввиду наличия высокой степени сходства указанного товарного знака с товарным знаком по свидетельству №413831 и широкой известности продукции лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №528661 состоит из географического названия города Архангельск и здания, соответствующего очертаниям и внешнему виду фасада историко-архитектурного комплекса «Архангельский гостиный двор», следовательно, данное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на место нахождения изготовителя товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №528661 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

1. Сведения с официального сайта Роспатента о регистрации оспариваемого обозначения;
2. Копия свидетельства о регистрации товарного знака «АРХАНГЕЛЬСКЪ»;
3. Распечатки с официального сайта Роспатента о регистрации промышленных образцов №73816, №76097;
4. Копии лицензионных договоров, товарно-транспортных накладных, фото продукции;
5. Копия договора о сотрудничестве;
6. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака;
7. Фотографии дипломов, информационные материалы о проведенном мероприятии;
8. Фотографии сувенирной продукции и рекламно-информационных материалов;
9. Постановление по делу №03-06/78-2010 от 09.11.2010 с официального сайта УФАС;
10. Информационные материалы.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии не присутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (14.08.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям 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 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.

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 14.4.2.4 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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №528661 является комбинированным и представляет собой этикетку в виде симметричного четырехугольника со сторонами, изображенными в виде каната, концы которого завязаны морским узлом. В верхней части этикетки размещено словосочетание «Старый Архангельск», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словосочетанием находится изображение человеческих фигур в полный рост на фоне пейзажа, включающего реку, облака, птиц, парусное судно и старинное здание на берегу реки. Знак выполнен в черном, белом, красном, золотом, серебряном, желтом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «АРХАНГЕЛЬСКЪ» по свидетельству №413831 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Относительно довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

В состав оспариваемого товарного знака входит словосочетание «Старый Архангельск», которое в совокупности с изобразительными элементами придает

словосочетанию художественность восприятия. Это образ города, который был присущ ему исторически, то есть создается единый образ, определяющий художественное восприятие элемента «Старый Архангельск», не позволяющий рассматривать данный элемент как простое указание на место производства товаров.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в оспариваемом товарном знаке основным, “сильным” элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «Старый Архангельск». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «Старый Архангельск» и противопоставленного товарного знака «АРХАНГЕЛЬСКЪ» установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений за счет входящих в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов «Архангельск»/«АРХАНГЕЛЬСКЪ», которые выполняют основную индивидуализирующую нагрузку. Так, в словосочетании «Старый Архангельск» логическое ударение падает на второе слово. Согласно словарно-справочной литературе, Архангельск - город на севере европейской части России. Административный центр Архангельской области и Приморского муниципального района, образует городской округ Архангельск.

Кроме того, сходство заложенной в сравниваемые обозначения семантики обусловлено тем, что словесный элемент «АРХАНГЕЛЬСКЪ» противопоставленного товарного знака оканчивается на букву «ять», что характерно для старорусского написания слов, в силу чего несет в себе аспект ретроспективности, а входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «Старый» придает словосочетанию «Старый Архангельск» оттенок историчности.

Наличие изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в

целом, так как графические элементы являются вспомогательными, поскольку этикетка является фоном для словесных элементов.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 32 «сусло виноградное неферментированное; сусла; пиво; составы для изготовления ликеров; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусло пивное; пиво солодовое; сусло солодовое; пиво имбирное», товары 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №413831, относятся к алкогольной продукции, то есть являются однородными, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одинаковые назначение, область применения и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №528661 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 32 «сусло виноградное неферментированное; сусла; пиво; составы для изготовления ликеров; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусло пивное; пиво солодовое; сусло солодовое; пиво имбирное» и 33 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству №413831 и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №528661 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Довод о способности введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления об изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров

со сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Представленные документы (лицензионные договоры, товарные накладные, фотографии) не показывают объемы производства и продаж товаров, маркированных обозначением «АРХАНГЕЛЬСКЪ»; территорию реализации товаров; длительности и регулярности использования; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции лица, подавшего возражение, маркированной обозначением «АРХАНГЕЛЬСКЪ», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Ссылка лица, подавшего возражение, на промышленные образцы №73816, №76097 не может быть признана убедительной, поскольку оспариваемый товарный знак не является тождественным с противопоставленными промышленными образцами.

Учитывая вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемое обозначение по свидетельству №528661 не соответствует требованиям пункта 3 и пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №528661 противоречит требованиям пунктов 1, 3, 9 (3) статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 16.01.2015 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №528661 в отношении товаров 32 «сусло виноградное неферментированное; сусла; пиво;

составы для изготовления ликеров; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусло пивное; пиво солодовое; сусло солодовое; пиво имбирное» и товаров 33 классов МКТУ.