

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, рассмотрела возражение от 19.02.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012725516, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012725516 с приоритетом от 25.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АРХИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 20.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «АРХЫЗ», зарегистрированным под № 52 в отношении товаров «Минеральная вода», право пользования которым предоставлено:

- Закрытому акционерному обществу «Висма» с «Филиалом закрытого акционерного общества «Висма» в п. Архыз Зеленчукского района «КЧР», 369152, Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский р-н, п. Архыз, ул. Ленина, 39, (свидетельство № 52/1 с приоритетом от 11.08.1998);

- Закрытому акционерному обществу «АКВАЛАЙН», 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная, д. 45 (свидетельство № 52/2 с приоритетом от 06.03.2003);

- Закрытому акционерному обществу «Архыз», 369152, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-н, п. Архыз, ул. Алиева, д. 2 (свидетельство № 52/3 с приоритетом от 10.02.2005);

- Открытому акционерному обществу «Нарзан», 357743, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, 43 (свидетельство № 52/4 с приоритетом от 02.06.2005).

В поступившем 19.02.2014 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 01.08.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- указанное экспертизой НМПТ зарегистрировано в отношении товаров «Минеральная вода», при этом заявленный перечень не содержит этих товаров, в связи с чем положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса не должны применяться, поскольку они касаются «тех же товаров»;

- существующая практика показывает возможность регистрации сходных с зарегистрированным НМПТ обозначений, в частности при наличии зарегистрированного НМПТ «РУССКАЯ ВОДКА» зарегистрированы такие товарные знаки как «РУССКАЯ КАРТОШКА» (свидетельства №№ 427545, 373105, 373437, 364692, 373106, 373438), «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (свидетельство № 281844), «РУССКИЙ ХЛЕБ» (свидетельство № 430026), «РУССКАЯ ПТИЦА» (свидетельство № 458502), «РУССКИЙ ДЕСЕРТ» (свидетельство № 368976), «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (свидетельство № 326943), «РУССКИЕ» (свидетельство № 297645), «РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ» (свидетельство № 404556), «РУССКИЕ ЦЕПИ» (свидетельство № 330405), «РУССКИЕ ТРАВЫ» (свидетельство № 272241), «РУССКИЙ ЛЕС» (свидетельство № 459189), «РУССКАЯ ПИРОТЕХНИКА»

(свидетельство № 422895), «РУССКОЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (свидетельство № 398542), и др.;

- довод экспертизы о том, что охрана НМПТ распространяется на любые товары, если обозначение сходно до степени смешения с таким наименованием, основан на неверном толковании норм права и противоречит пункту 7 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2012725516 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (25.07.2012) поступления заявки № 2012725516 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Заявленное словесное обозначение «АРХИС» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал, что оно является сходным до степени смешения с охраняемым в соответствии с Кодексом НМПТ «АРХЫЗ», право пользования которым заявителю не предоставлено.

Сходство «АРХИС» заявленного обозначения и НМПТ «АРХЫЗ» обусловлено, главным образом, их фонетическим сходством, поскольку имеет место близкий состав гласных и согласных, составляющих данные слова, одинаковый порядок близких буквосочетаний, совпадение числа слогов и ударения в словах, что порождает их сходное звучание.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Визуальная оценка словесных элементов «АРХИС» и «АРХЫЗ» свидетельствует об их графическом сходстве, обусловленным одинаковыми видом шрифта и использованным алфавитом, одинаковым количеством букв, большинством совпадающих букв.

Заявленное обозначение «АРХИС» не имеет смыслового значения, что приводит к невозможности проведения анализа словесных обозначений на предмет их семантического сходства.

Вместе с тем необходимо учитывать, что противопоставленное обозначение представляет собой охраняемое НМПТ, то есть обозначение, ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами (статья 1516 Кодекса). Противопоставленное НМПТ охраняется для товара «минеральная вода».

При этом правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для алкогольных напитков, при производстве которых качество и свойства воды имеют существенное значение и эти сведения, зачастую, используются в маркетинговых кампаниях по продвижению продукции на рынке.

В этой связи коллегия принимает во внимание известность обозначения «АРХЫЗ» в связи с деятельностью производителей соответствующего товара, обладающих правом пользования НМПТ «АРХЫЗ», а также отсутствие у заявителя такого права, что усугубляет возможность смешения сравниваемых обозначений.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает правомерным вывод, изложенный в решении Роспатента, о сходстве до степени смешения

заявленного обозначения с НМПТ «АРХЫЗ», что заявителем, в свою очередь, не оспаривается.

Доводы возражения основаны на толковании заявителем положений пункта 7 статьи 1483 Кодекса, основанном на вычленении и перекомпоновке отдельных фраз указанной нормы, в связи с чем не могут быть приняты во внимание.

Приведенные заявителем примеры товарных знаков, включающих словосочетания, в которых использовано прилагательное «РУССКИЙ, -АЯ, -ОЕ» не имеют никакого отношения к вопросу установления сходства обозначения «АРХИС» и НМПТ «АРХЫЗ», и, вопреки утверждению заявителя, не отражают существующую практику регистрации товарных знаков, сходных до степени смешения с охраняемым в соответствии с Кодексом НМПТ. Кроме того, экспертиза по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех материалов и особенностей дела.

В данном случае, как установлено выше, на регистрацию заявлено словесное обозначение «АРХИС», предназначенное для индивидуализации алкогольных напитков, сходное до степени смешения с зарегистрированным для товаров «минеральная вода» НМПТ «АРХЫЗ» (№ 52), право пользования которым предоставлено иным лицам, обеспечивающим производство и продвижение соответствующей продукции.

Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении приведенных в перечне товаров нарушит права указанных лиц и поэтому невозможна в силу положений пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 20.11.2013.