

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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, рассмотрела возражение, поступившее 22.07.2014, поданное ЗАО «Ереванский Коньячный Завод», Республика Армения (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.04.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1139035, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1139035 с конвенционным приоритетом от 09.08.2012, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.09.2012 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 33, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1139035 представляет собой

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы «А» исполнены на одном уровне, буквы «Р» и «Т» выполнены на другом уровне.

Решение Роспатента от 22.04.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1139035 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- знаку по международной регистрации № 1139035 не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с положением пункта 7 статьи 1483 Кодекса;
- несоответствие знака по международной регистрации № 1139035 положениям пункта 7 статьи 1483 Кодекса мотивировано его сходством до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «АРАРАТ», право пользования которым под № 115/1 предоставлено другому лицу.

В возражении, поступившем 22.07.2014 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- заявитель является правообладателем общеизвестного товарного знака «АРАРАТ», зарегистрированного под № 11, который признан общеизвестным с 30.11.1990 в отношении части товаров 33 класса МКТУ, и товарного знака «АРАРАТ» по свидетельству № 193147 с датой приоритета 13.11.1997, зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ, а также правообладателем серии международных регистраций «АрАрАт» (№№ 1065094, 1065096, 1065095, 1065097, 1063664, 1063665), которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ;
- поскольку знак по международной регистрации № 1139035 является вариантом ранее зарегистрированных товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ, ему не может быть отказано в предоставлении правовой охраны в отношении однородных товаров;
- заявитель полагает, что при рассмотрении данного возражения могут быть применены положения пункта 6 статьи 1252 Кодекса, поскольку НМПТ также является средством индивидуализации согласно пункту 1 статьи 1225 Кодекса;
- правообладатель товарного знака по отдельному классу товаров МКТУ имеет право оказывать сопутствующие услуги по введению в оборот товаров со своим товарным знаком;
- заявитель намерен оказывать услуги 35 класса МКТУ под знаком «Арапат» непосредственно в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.04.2014 и предоставить на территории Российской Федерации правовую охрану знаку по международной регистрации № 1139035 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Заявителем к материалам дела приобщена копия решения Роспатента от 22.04.2014.

В последующем на заседаниях коллегии палаты по патентным спорам заявителем были приобщены сведения о решениях Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-100/2014, № СИП-973/2014. По делу № СИП-100/2014 установлено отсутствие возможности смешения при одновременном предоставлении правовой охраны в Российской Федерации тождественным средствам индивидуализации – НМПТ и товарные знаки «АРАРАТ». Сопоставляемые товары, обозначаемые указанными средствами индивидуализации, неоднородны, поскольку относятся к разным родовым группам: «безалкогольные напитки» - «алкогольные напитки». По делу № СИП-973/2014 установлено сходство до степени смешения комбинированного знака «ARARAT» по международной регистрации № 1081108А и НМПТ.

В корреспонденции, поступившей 06.10.2015, заявитель также отмечает, что при рассмотрении данного дела не подлежат применению положения Кодекса. Обстоятельства данного дела подлежат правовой оценке с учетом положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (далее – Парижская конвенция). В силу требований пункта «В» статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, приведенными в данной статье.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 22.07.2014, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.08.2012) знака по международной регистрации № 1139035, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 настоящим 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 товаров.

Согласно пункту 2.9. Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законодательством, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

Знак по международной регистрации № 1139035 представляет собой

АРАРАТ

словесное обозначение **АРАРАТ**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом три гласные буквы «А» выполнены по высоте на одном уровне, а все согласные – на более низком уровне по высоте по сравнению с гласными буквами. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 33 класса МКТУ «voissons alcoolisées (à l'exclusion de bières)» («напитки алкогольные (за исключением пива)») и услуг 35 класса МКТУ «publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau» («реклама; управление

коммерческой деятельностью; коммерческое управление; службы по делопроизводству»).

Наименование места происхождения товара «АРАРАТ» зарегистрировано по номеру свидетельства на право пользования № 115/1. Номер регистрации наименования места происхождения товара № 115. Дата истечения срока действия свидетельства 07.10.2018. Обладатель свидетельства: ООО «АРАРАТ ГРУП», Республика Армения, г. Арташат. Указание товара: минеральная вода.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1139035 и НМПТ «АРАРАТ», зарегистрированного под № 115, показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные и визуально сходные словесные элементы «АРАРАТ». Изложенное обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом. При этом у заявителя отсутствует право пользования НМПТ «АРАРАТ».

Положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса указывают на невозможность регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием места происхождения товара. Причем это касается любых товаров, а не только однородных тем, в отношении которых зарегистрировано наименование места происхождения товара. Исключение составляют случаи, когда заявитель товарного знака одновременно имеет исключительное право на это наименование.

Таким образом, в связи с тем, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров, а также, учитывая отсутствие у заявителя документов, свидетельствующих о наличии у него права на НМПТ «АРАРАТ», коллегия палаты по патентным спорам полагает, что решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации является обоснованным.

Ссылка заявителя на пункт 6 статьи 1252 Кодекса не может быть принята во внимание, поскольку, в данном случае, имеет место прямое законодательное регулирование, устанавливающее ограничения для использования в товарных

знаках обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемыми Кодексом НМПТ. Кроме того, в норме пункта 6 статьи 1252 Кодекса не содержится упоминания о таком средстве индивидуализации как наименование места происхождения товара.

В отношении ссылки заявителя на Парижскую конвенцию коллегия отмечает следующее. Согласно подпункту 1 пункта «В» статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции «товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в случае, если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана». Право пользования НМПТ «АРАРАТ» принадлежит ООО «АРАРАТ ГРУП» на основании свидетельства Российской Федерации № 115/1, в связи с чем, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1139035 на территории Российской Федерации может затронуть права, принадлежащие указанному лицу.

Что касается ссылки заявителя на решения Суда по интеллектуальным правам по делам: № СИП-100/2014 от 28.05.2014 (оставлено в силе Определением Верховного суда Российской Федерации от 11.08.2015), № СИП-973/2014 от 22.04.2015 (кассационной инстанцией 30.07.2015 оставлено без изменения решение первой инстанции), то данные решения не влияют на вывод об отсутствии возможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1139035.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2014.