

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

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 11.10.2011, поданное ЗАО «Ереванский Коньячный Завод», г. Ереван, Республика Армения (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 353118, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 24.04.2006 по свидетельству № 353118 произведена 19.06.2008 на имя ООО «Ереванский Коньячный Дом», г. Ереван, Республика Армения (далее – правообладатель), в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «АРАРАТСКАЯ ЛОЗА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2011, лицом, подавшим возражение, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 353118 предоставлена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- на имя лица, подавшего возражение, зарегистрированы товарные знаки со словесными элементами «АРАРАТ» и «ARARAT» по свидетельствам №№ 193147 и 203960;

- обозначение «АРАРАТ» признано общеизвестным на территории Российской Федерации с 30.11.1990 за № 11 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой, бренди»;

- обозначение «АРАРАТ» признано общеизвестным в Республике Армения с 1978 года в отношении товаров «армянский коньяк, бренди»;

- элемент «Арагатская» несет основную различительную способность в оспариваемом товарном знаке в отличие от слабого элемента «лоза», который является указанием на вид сырья, вид одного из материалов для производства продукции 32 и 33 классов МКТУ, широко и многократно применяется в составе словосочетаний для маркировки указанных видов продукции (будь то виноградные соки или алкогольные напитки на основе винограда);

- при визуальном восприятии сравниваемые товарные знак производят сходное общее зрительное впечатление, основанное на использовании одинакового шрифта (стандартный) и алфавита (русский), за счет графического написания (заглавные), расположения букв относительно друг друга (строчное) и цветового сочетания (черно-белое);

- несмотря на то, что оспариваемый товарный знак состоит из двух слов, вхождение словесного элемента «АРАРАТ» в качестве корневой части прилагательного, образованного от одноименного существительного, обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений;

- смысловое сходство двух сравниваемых обозначений обусловлено семантикой словесного товарного знака «АРАРАТ», в связи с чем противопоставленный товарный знак может быть воспринят как «лоза АРАТА», «АРАТА лоза», «из лозы с АРАТА» и т.д.;

- факт широкой известности обозначения «АРАРАТ» подтверждается признанием его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, что способствует формированию у потребителей ассоциаций различных вариантов слова «АРАРАТ» («араратский», «араратская» и т.д.) исключительно с определенным производителем товаров (ЗАО «Ереванский Коньячный Завод», Республика Армения), вследствие чего при маркировке сходными обозначениями однородных товаров иными лицами у потребителей может возникнуть представления об изготовителе товара, не соответствующее действительности, либо создающее ассоциации о наличии хозяйственных связей между

субъектами сходных товарных знаков, для целей которого и фирменное наименование владельца оспариваемой регистрации («Ереванский Коньячный Дом») сходно с фирменным наименованием правообладателя общеизвестного в РФ и Республике Армения товарного знака «АРАРАТ» («Ереванский Коньячный Завод»);

- статья 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности обязывает все страны-участницы запрещать все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов или промышленной и торговой деятельности конкурентов, а на основании п. 1 ст. 6-bis Парижской конвенции страны Союза обязуются отклонять или признавать недействительной регистрацию товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который уже является в этой стране общеизвестным и используется для идентичных или подобных продуктов;

- «лицо, подавшее возражение, считает однородными товары сравниваемых обозначений, независимо от отнесения их к группам алкогольных и безалкогольных товаров 32 и 33 классов МКТУ»;

- товары 33 класса МКТУ товарных знаков по свидетельствам №№ 193147 и 203960, а также общеизвестного товарного знака № 11 могут быть признаны однородными с учетом общеизвестности товарного знака «АРАРАТ», длительности и широты его использования;

- практически все товары 32 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 353118 могут быть алкогольными и безалкогольными одновременно (например, аперитивы безалкогольные и алкогольные; коктейли безалкогольные и алкогольные; лимонады (алкогольные напитки на основе лимона); напитки безалкогольные и алкогольные; напитки фруктовые и нектары фруктовые с мякотью могут быть алкогольными и безалкогольными; сиропы, соки, составы, экстракты и эссенции могут быть алкогольными и безалкогольными);

- товарный знак по свидетельству № 353118 является сходным по фонетическому и семантическому признакам с признанным за № 11 общеизвестным товарным знаком «АРАРАТ», зарегистрированными товарными знаками «АРАРАТ» и «ARARAT» по свидетельствам №№ 193147 и 203960 в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 353118 недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам № 353118, 193147, 203960, об общеизвестном товарном знаке (свидетельств № 11).

В адрес правообладателя (ООО «Ереванский Коньячный Дом», ул. Маршала Баграмяна, д. 30, г. Ереван, Республика Армения (АМ), 375019) в установленном порядке было направлено уведомление от 19.10.2011 с приложением копии возражения от 11.10.2011 о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 20.12.2011.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 20.12.2011, было перенесено в связи с ведением правообладателем и лицом, подавшим возражение, переговоров о мирном разрешении спора.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, отзыв по его мотивам не представил и на заседаниях коллегий Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 353118 включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками 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 пунктом 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (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).

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 пункту 1.8 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство № 411/ТЗ от 27.12.2011 об отзыве возражения от 11.10.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 353118.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 11.10.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 353118.