

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 24.09.2013, поданное ООО «Александровы погреба», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733236, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010733236 с приоритетом от 18.10.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку в виде трапеции, расширяющейся кверху, которая поделена по горизонтали на две части. Верхняя часть этикетки содержит полукруг, расположенный по центру, внутри которого расположено стилизованное изображение группы людей в старинных одеждах, совершающих древний обряд, справа и слева от полукруга расположен растительный орнамент в виде листьев и горошин. Над полукругом в самой верхней части этикетки расположены два круга, образованные двумя концентрическими окружностями. Внутри малого круга размещено стилизованное изображение горы на фоне солнца с лучами, над малым кругом по периметру окружности большого круга расположено слово «АРПИ». В центре

нижней части этикетки друг под другом расположены слова «АРПИ» и «АСХАНАЗ», справа и слева от которых расположены стилизованные изображения сидящих по-турецки людей, играющих на дудке. В самой нижней части этикетки расположено словосочетание «произведено в Армении», выполненное мелкими буквами, включенное в обозначение в качестве неохраняемого элемента. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: красно-коричневый, белый, темно-желтый, золотистый, черный, синий, фиолетовый, голубой, розовый, желтый, оранжевый, зеленый, темно-зеленый, красный, светло-коричневый.

Решением Роспатента от 24.06.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц комбинированными знаками со словесным элементом «АРАРАТ» по международным регистрациям №890070 [1], №890063 [2], №1065094 [3], № 1065096 [4], № 1065097 [5], № 1063665 [6] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, изобразительным элементом товарного знака по свидетельству №189252 [7] в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ и изобразительным элементом комбинированного знака со словесным элементом «ЗВАРТНОЦ» по международной регистрации № 864852 [8] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении от 24.09.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с отсутствием сходства до степени смешения заявленного и противопоставленных обозначений.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение со словесными элементами «АРПИ Асханаз» и противопоставленные экспертизой товарные знаки со словесными элементами «АРАРАТ» и «ЗВАРТНОЦ» не ассоциируются друг с другом, поскольку содержат абсолютно разные словесные и изобразительные элементы;

- изобразительный элемент в виде горы на фоне солнца не является оригинальным, поскольку достаточно часто используется на этикетках, предназначенных для маркировки напитков, в том числе коньяка, а также в составе товарных знаков, права на которые принадлежат разным лицам, что свидетельствует о слабой различительной способности данного элемента;

- изображение горы на фоне солнца в круге по сравнению с доминирующими в знаке словесными и изобразительными элементами, расположенными в центральной части этикетки, занимает незначительную часть и имеет маленький размер;

- на имя заявителя были зарегистрированы товарные знаки (свидетельства №№462035, 491368), в состав которых также входит изображение горы на фоне восходящего солнца, что не помешало регистрации указанных товарных знаков;

- поскольку продукция под заявленным обозначением производится в Армении Араратским коньячным заводом, а изображение гор на алкогольной продукции из Армении является традиционным, то изображение горного пейзажа будет ассоциироваться не с конкретным лицом, а с географическим регионом - местом происхождения товара;

- алкогольная продукция, маркированная этикетками с товарными знаками «АРПИ» и «АСХАНАЗ», и продукция, маркированная противопоставленными экспертизой знаками, давно сосуществует на российском рынке;

- на протяжении последних десяти лет заявителя и ООО «Араратский коньячный завод «А.К.З.» связывают прочные деловые отношения в сфере производства и поставок в Россию продукции под обозначением «АРПИ»;

- изображение горы на фоне солнца уже долгое время используется заявителем на алкогольной продукции, маркированной товарным знаком «АРПИ» и «АРПИ Асханаз»;

- коньяки «АРПИ» широко известны и имеют высокую репутацию, начиная с 2003 года коньячная продукция под товарным знаком «АРПИ» неоднократно получала медали за высокое качество на международных профессиональных конкурсах.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.10.2010) поступления заявки №2010733236 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на место производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с подпунктом 2 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, 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой этикетку в виде расширяющейся кверху трапеции, которая поделена по горизонтали на две части. Верхняя часть трапеции содержит полукруг, расположенный по центру, внутри которого расположено стилизованное изображение группы людей в старинных одеждах, совершающих древний обряд,

справа и слева от полукруга расположен растительный орнамент в виде листьев и горошин. Над полукругом в самой верхней части обозначения расположены два круга, образованные двумя концентрическими окружностями. Внутри малого круга размещено стилизованное изображение горы на фоне солнца с лучами, над малым кругом по периметру окружности большого круга расположено слово «АРПИ». В центре нижней части этикетки друг под другом расположены слова «АРПИ» и «АСХАНАЗ», справа и слева от которых расположены стилизованные изображения сидящих по-турецки людей, играющих на дудке. В самой нижней части этикетки расположено словосочетание «произведено в Армении», выполненное мелкими буквами. Данное обозначение включено в знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: красно-коричневый, белый, темно-желтый, золотистый, черный, синий, фиолетовый, голубой, розовый, желтый, оранжевый, зеленый, темно-зеленый, красный, светло-коричневый в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2010733236 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками [1 - 8].

Противопоставленные знаки [1-7] представляют собой этикетки в форме трапеций разного вида, овала и круга с изображенным в их верхних частях горным пейзажем, под которым расположены слова «АРАРАТ АХТАМАР», «АРАРАТ НАИРИ», «АРАРАТ», «АРАРАТ АХТАМАР», «АРАРАТ НАИРИ», «АРАРАТ ВАСПУРАКАН», «АРАРАТ» соответственно. Знакам предоставлена правовая охрана в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Знак [8] представляет собой этикетку в форме, близкой к трапеции, в верхней части которой в ее центре расположен полукруг с изображением пейзажа

с башней, над которым размещен круг с изображением горы на фоне восходящего солнца и букв А.К.З. Знак зарегистрирован для товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1 - 8] не являются сходными до степени смешения, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное обозначение отличается от знаков [1 - 8], поскольку они содержат совершенно разные словесные элементы («АРПИ Асханаз» – в заявленном обозначении, «АРАРАТ АХТАМАР», «АРАРАТ НАИРИ», «АРАРАТ ВАСПУРАКАН», «АРАРАТ», «А.К.З. ЗВАРТНОЦ» - в противопоставленных знаках), отличающиеся по всем признакам звукового и смыслового сходства словесных обозначений. Сравнимые обозначения отличаются визуально, что обусловлено использованием при их выполнении различных изобразительных элементов (изображение группы людей – в заявленном обозначении, изображение горного пейзажа и башенки – в противопоставленных знаках), а также разной цветовой гаммы.

Указанные отличия приводят к тому, что сравниваемые знаки создают разное общее зрительное впечатление, несмотря на некоторое сходство их изобразительных элементов. Кроме того, известно, что индивидуализация товара потребителем осуществляется именно по словесным элементам, а не по изображениям на этикетках. Что касается использования во всех знаках изображения гор, в том числе на фоне солнца, и этикеток в форме трапеций разного вида, то эти элементы обладают слабой различительной способностью, поскольку не являются оригинальными ввиду их частого использования различными производителями алкоголя.

В связи с указанным некоторое сходство внешней формы и наличие изображений гор на фоне солнца не оказывает существенного влияния на различное восприятие знаков потребителем.

Проведенный сопоставительный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки отличаются фонетически, семантически, производят разное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений между собой.

В данном случае анализ однородности перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2010733236 и для которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1 - 8], не является целесообразным, поскольку смешение товаров в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками, даже в случае их однородности, не возможно. Кроме того, коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что заявитель уже является обладателем исключительных прав на словесные товарные знаки «АРПИ» по свидетельствам №№214736, 487580, «ARPI» по свидетельству №433632, «Асханаз» по свидетельству №219662 и комбинированные товарные знаки со словесным элементом «АРПИ» и изображением горы на фоне солнца по свидетельствам №462035 и №491368, которые были зарегистрированы Роспатентом в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2010733236.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2010733236 не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленными знаками [1 - 8], что свидетельствует о его соответствии требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.09.2013, отменить решение Роспатента от 24.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010733236.