

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.01.2014, поданное компанией «YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC», Республика Армения (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1081108А, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак со словесным элементом «ararat» (с конвенционным приоритетом от 22.09.2010) зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 31.01.2011 за № 1081108 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя «Ararat» Food Factory LLC», Республика Армения. Впоследствии владельцем знака стал заявитель, в связи с чем 04.01.2013 номер международной регистрации изменен на № 1081108А.

Роспатентом 08.10.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1081108А в отношении всех товаров 32 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц средствами индивидуализации:

- наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) «АРАРАТ», свидетельство № 115 [1], исключительное право использования НМПТ предоставлено ООО «АРАРАТ ГРУП» по свидетельству № 115/1, приоритет 07.10.2008;

- общеизвестным товарным знаком «АРАРАТ», свидетельство № 11, дата, с которой знак был признан общеизвестным – 30.11.1990, ЗАО «Ереванский коньячный завод» [2].

Также экспертизой указано, что противопоставление [2] не может быть снято, в связи с расхождением индекса в адресах владельцев сравниваемых обозначений.

В палату по патентным спорам 09.01.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель и правообладатель общеизвестного товарного знака [2] являются одним и тем же лицом, независимо от расхождения в столь незначительном реквизите, как индекс в его адресе. Отказ в предоставлении правовой охраны международному товарному знаку по столь ничтожному основанию является незаконным и необоснованным. Роспатент был просто обязан обратить на это внимание и дать заявителю возможность предоставить свои объяснения или устранить выявленные противоречия;

- отказ в предоставлении правовой охраны на основании ранее зарегистрированного НМПТ [1] заявитель считает незаконным и необоснованным, поскольку применение нормы Кодекса произведено без оценки фактических обстоятельств дела. Экспертиза, после смены заявителя, не запрашивала сведений о наличии у него права использовать наименование «Ararat», не произвела надлежащим образом оценку однородности товаров. НМПТ зарегистрировано исключительно для товаров «минеральная вода», тогда как в заявленном обозначении по данной заявке перечень товаров 32 класса МКТУ совершенно иной.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1081108А в отношении товаров 32 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.06.2014, заявителем подано ходатайство об отложении рассмотрения возражения от 09.01.2014 ввиду того, что

судебное решение, принятое Судом по интеллектуальным правам 21.05.2014 (по делу № СИП-100/2014), может иметь непосредственное отношение к рассмотрению возражения, поскольку заявитель однозначно намерен обжаловать его. К ходатайству приложена распечатка упомянутого судебного акта.

Коллегия палаты по патентным спорам рассмотрела указанное ходатайство и отказала в его удовлетворении, исходя из его необоснованности. В частности, было принято во внимание, что в данном судебном споре рассматривался вопрос признания недействительным решения Роспатента от 22.11.2013, которым правовая охрана НМПТ № 115 была оставлена в силе. При этом данным судебным актом исковое заявление заявителя было оставлено без удовлетворения. Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что заявителем высказано только намерение оспаривать судебный акт, однако каких-либо действий не предпринято.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты конвенционного приоритета (22.09.2010) международной регистрации № 1081108А правовая база для оценки охраноспособности знака 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).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.



Знак по международной регистрации № 1081108А «» является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную

прямоугольную этикетку, стилизованную под картину, в верхней центральной части которой размещен словесный элемент «ararat», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании «bleu, rouge, blanc, noir, orange et jaune» в отношении товаров 32 класса МКТУ: «fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages».

Противопоставленное НМПТ «АРАРАТ» [1] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товара: «минеральная вода».

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «АРАРАТ» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; брэнди».

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных [1-2] средств индивидуализации показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ararat/АРАРАТ».

Как известно, наиболее значимым элементом комбинированного товарного знака является словесный элемент, в связи с чем графические различия сравниваемых средств индивидуализации носят второстепенный характер.

Установленное сходство словесного элемента знака по международной регистрации № 1081108 и противопоставленных общеизвестного товарного знака и НМПТ к признанию сравниваемых средств индивидуализации сходными в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что в результате внесенных изменений владельцем знака по международной регистрации № 1081108А является компания «YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC», 2, Admiral Isakov Avenue, 0082 YEREVAN, а правообладателем общеизвестного товарного знака [2] является ЗАО "Ереванский коньячный завод", Проспект Адмирала Исакова д. 2, 0082, Ереван (в наименование правообладателя

были внесены изменения - дата внесения изменений в Перечень Общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков: 20.02.2014).

Таким образом, на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам владельцем знака по международной регистрации № 1081108А и противопоставленного общеизвестного товарного знака [2] является одно и то же лицо, что позволяет снять данное противопоставление в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1081108А, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана НМПТ [1], необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса сходное или тождественное наименование места происхождения товара препятствует государственной регистрации знаков в отношении любых товаров. В этой связи анализ однородности товаров заявленного обозначения и товаров противопоставленного НМПТ не является необходимым.

Указанное позволяет признать довод заявителя о необходимости приведения анализа однородности соответствующих товаров в заключении экспертизы необоснованным.

При этом, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что сравниваемые товары («минеральная вода» и «fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages») являются безалкогольными напитками (относятся к одному классу МКТУ- 32 класс), имеют одно и то же назначение, близкие условия реализации и круг потребителей, т.е. являются однородными.

Коллегией палаты по патентным спорам также было принято во внимание отсутствие у заявителя права пользования НМПТ № 115.

С учетом изложенного знак по международной регистрации № 1081108А и противопоставленное ему НМПТ [1] являются сходными до степени смешения в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.01.2014, оставить в силе решение Роспатента от 08.10.2013.