

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 24.03.2014. Данное возражение подано ООО «Араратский коньячный завод «А.К.З.», Армения (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710013, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012710013 на регистрацию объемного обозначения была подана на имя заявителя 02.04.2012 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено объемное обозначение, которое представляет собой изображение стеклянной бутылки, наполненной бренди, с этикеткой, колпачком и кольереткой вокруг горлышка бутылки. Бутылка имеет форму фляжки с характерными гранями с резкими переходами от одной грани к другой, по вертикали, и округлыми - по горизонтали, короткое горлышко, завершающееся круглым выступом, «толстое» донышко, продолжающее внешние контуры бутылки. Колпачок имеет цилиндрическую форму, расширяющуюся в верхней части и завершающуюся круглой выпуклой «крышей». На кольеретке имеется надпись SARGIS (русская транслитерация САРГИС). В верхней и нижней части кольеретки, по всему периметру, размещены тройные полосы. Этикетка имеет форму сегмента овала. В

центре этикетки расположены надписи: «САРГИС», «SARGIS». В верхней части этикетки расположена окружность, декорированная короной и двумя элементами растительного орнамента с контурами. В окружности размещено изображение горы с восходящим солнцем, окруженное кольцом, на котором расположены буквы АКЗ и AKZ, окаймленные кольцом с тонким контуром с обеих сторон. В нижней части этикетки расположены изображения львов, стоящих на задних лапах, с контуром. Этикетка окружена двойной рамкой по всему контуру. Обратная этикетка повторяет форму и рамку по контуру фронтальной этикетки и содержит только надпись «САРГИС». На донышке имеется надпись ARMENIA AKZ 0,5l (Армения АКЗ 0,5л), окруженная выпуклой четырехугольной рамкой, составленной из штрихов. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «серый, светло-серый, белый, светло-коричневый, желтый, коричневый, черный, золотой».

Роспатентом 30.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710013 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ЗАО «БРЕНДИ БРИДЖ», Армения) изобразительным товарным знаком по свидетельству № 189252, приоритет 26.06.1997 [1].

В заключении экспертизы приведен подробный анализ сходства и указано на то, что, несмотря на некоторые отличия, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Кроме того, экспертизой отмечено, что элементы «Armenia», «0.5», «L», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на место производства товара и объем.

В палату по патентным спорам 24.03.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- принятое решение не соответствует нормам статьи 6-bis (C) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которые устанавливают необходимость учета всех фактических обстоятельств, для определения возможности охраны товарного знака, особенно длительность его использования;

- ООО Араратский коньячный завод "А.К.З." является одним из известнейших производителей армянского коньяка (бренди). Завод был основан в 1932 году и ранее носил название « Арвинко ». Он являлся одним из ключевых предприятий Армении по первичной выкурке коньячных спиртов и предназначался для производства и хранения коньячных спиртов, которые в дальнейшем поступали для розлива на «Ереванский коньячный завод» (далее приведена подробная информация о заводе и его продукции);

- все товары АКЗ маркировались и маркируются его фирменным товарным знаком, ранее зарегистрированным в РФ в составе знака по международной регистрации № 864852 с приоритетом от 22.04.2005 или вариантами этого знака. Потребители РФ привыкли к товарным знакам Араратского коньячного завода и отличают по ним конкретного производителя. Товарный знак АКЗ прямым и явным образом включает наименование производителя;

- изложенное очень существенно снижает способность потребителя к смешению производителей бренди, увеличивая различия между сравниваемыми знаками;

- в соответствии с визуальными, фонетическими и семантическими признаками сходства, сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует полностью (приведена сравнительная таблица). Как заявленное обозначение в целом, так и отдельно рассматриваемый «фирменный» знак завода (ранее зарегистрированный) содержат существенные различия с противопоставленным знаком (далее приведен подробный сравнительный анализ обозначений);

- владелец противопоставленного знака, как и его преемник, не возражали против регистрации № 864852, а также не чинили никаких препятствий для импорта товаров АКЗ, маркированных фирменным знаком. Отсутствие смешения знаков на хозяйственном рынке РФ является лучшим доказательством отсутствия сходства между сравниваемыми знаками. Кроме того, сравниваемые знаки зарегистрированы в стране происхождения и в течение многих лет бесконфликтно сосуществуют на хозяйственном рынке Армении.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (02.04.2012) заявки № 2012710013 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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 изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.



Заявленное обозначение «» является объемным и представляет собой изображение стеклянной бутылки, наполненной бренди, с этикеткой, колпачком и кольереткой вокруг горлышка бутылки. Бутылка имеет оригинальную форму. Колпачок имеет цилиндрическую форму, расширяющуюся в верхней части и завершающуюся круглой выпуклой «крышкой». На кольеретке имеется надпись

«SARGIS». В верхней и нижней части кольеретки, по всему периметру, размещены тройные полосы. Этикетка имеет форму сегмента овала. В центре этикетки размещены словесные элементы: «САРГИС», «SARGIS». В верхней части этикетки расположена композиция из окружности, декорированной короной и двумя элементами растительного орнамента с контурами, внутри которой размещено изображение горы с восходящим солнцем, окруженное кольцом, на котором расположены буквы АКЗ и АКZ, окаймленные кольцом с тонким контуром с обеих сторон. В нижней части этикетки расположены изображения львов, стоящих на задних лапах, с контуром. Этикетка окружена двойной рамкой по всему контуру. Обратная этикетка повторяет форму и рамку по контуру фронтальной этикетки и содержит только надпись «САРГИС». На донышке имеется надпись ARMENIA AKZ 0,5l (Армения АКЗ 0,5л), окруженная выпуклой четырехугольной рамкой, составленной из штрихов. Правовая охрана испрашивается в цветовом сочетании: «серый, светло-серый, белый, светло-коричневый, желтый, коричневый, черный, золотой» в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой композицию в виде двух concentric окружностей, между которыми размещен словесный элемент «АРАРАТ» и растительный орнамент, а в центре выполнено изображение горы с восходящим солнцем, виноградной гроздью и листом. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании «желтый, золотистый, коричневый, голубой, белый» в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к алкогольным напиткам, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] на предмет их тождества или сходства показал существенные отличия сопоставляемых элементов.

Так, противопоставленный знак [1] представляет собой композицию



«» - две concentric окружности, между которыми выполнен словесный элемент и орнамент, внутри окружностей размещен изобразительный элемент в виде горы с восходящим солнцем.



В свою очередь заявленное обозначение «» является объемным и выполнено в виде изображения бутылки бренди.

В заключении экспертизы указано, что противопоставленный знак ассоциируется с заявленным обозначением в целом. Коллегия палаты по патентным спорам не может согласиться с данным утверждением, поскольку имеет место очевидное несходство сравниваемых обозначений в целом: внешняя форма, вид и характер знаков (объемный и изобразительный), различные словесные элементы «SARGIS/APARAT» и т.д.

Вместе с тем, необходимо отметить, что заявленное обозначение включает в



свой состав композицию «», форма и содержание одного из элементов которой близка к композиционному построению противопоставленного знака [1] (исполнение в форме двух concentric окружностей, между которыми выполнен словесный элемент и орнамент, внутри окружностей размещен изобразительный элемент в виде горы с восходящим солнцем).

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что для армянских бренди характерно применение в центре этикетки маркировки в виде круглой эмблемы, в центре которой размещено изображение гор и солнца (можно привести несколько



примеров коньяков различных производителей
и др.).



Следует обратить внимание, что в сравниваемых (и) композициях используются различные орнаменты, в заявленном обозначении имеется дополнительное фигурное оформление в виде орнамента и короны, применяются также и различные словесные элементы «АРАРАТ» и «АКЗ», «АКЗ», которые и обуславливают основную индивидуализирующую способность всей композиции.

Изложенное свидетельствует о том, что, несмотря на близость общего композиционного построения сопоставляемых элементов, они, тем не менее, имеют существенные отличия и производят различное зрительное впечатление.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам приняты во внимание доводы заявителя об узнаваемости данного элемента заявленного обозначения российскими потребителями.

Согласно представленным документам (1) коньячная линейка ординарных коньяков Араратского коньячного завода (АКЗ) включает различные наименования: «Армянский», «АРПИ», «АРИНЕ», «Солнце Армении», «Легенда Урарту» и т.д. Коньяк «Саргис» - это особенный напиток, поскольку при купажировании добавляются марочные спирты выдержкой 20 и более лет, что придает им сбалансированный вкус, аромат и символизирует величие прошлого, бережно сохраненного в традициях современной Армении. Коньяк "Саргис" получил свое название в честь президента компании АКЗ - Саргиса Григорьевича Варжапетяна, а

также в честь великого полководца и проповедника Св. Саргиса, который также является покровителем всех влюбленных.

Элементом в виде окружности, внутри которой изображены горы и солнце, маркируются и «САРГИС/SARGIS», и «Армянский», и «АРПИ», что свидетельствует об использовании данного элемента на многих видах продукции в качестве индивидуализирующего производителя знака.

Также следует обратить внимание на предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны элементу, включающему окружность с изображением гор и солнца и элемент «АКЗ», в составе знака по международной регистрации № 864852.

Как уже было отмечено выше, несходство противопоставленного товарного знака [1] с заявленным обозначением усиливается наличием в последнем большого количества дополнительных элементов.

Все вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], и, как следствие, ассоциировании их друг с другом в гражданском обороте при сопровождении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012710013 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 24.03.2014, отменить решение Роспатента от 30.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012710013.