

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 от 29.01.2015, поданное ЗАО «Ереванский Коньячный Завод», Республика Армения (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744703, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012744703 подано 20.12.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ARARAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 30.10.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744703 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения положениям пунктов 6 и 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;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «АРАРАТ» по свидетельству №189252, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТК (пиво).

В возражении от 29.01.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- ссылаясь на пункт 7 статьи 1483 Кодекса, заявитель полагает, что в нем «...прямо указана не некая однородность сравниваемых товаров, а исключительно «тех же товаров», для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товаров...», при этом в заключении по результатам экспертизы ничего не сказано об однородности заявленных товаров с товарами, в отношении которых зарегистрированы НМПТ №115/1 и товарный знак по свидетельству №189252;

- заявитель является правообладателем общеизвестного товарного знака «АРАРАТ», зарегистрированного под №11, который признан общеизвестным с 30.11.1990 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; брэнди», 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», которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- поскольку заявленное обозначение является вариантом ранее зарегистрированных товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ, ему не может быть отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ «пиво»;

- заявитель владеет более 50% собственности правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №189252, кроме того, регистрация противопоставленного товарного знака произведена с согласия заявителя;

- 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;
- заявитель ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2014 по делу №СИП-100/2014, которым было установлено отсутствие возможности смешения при одновременном предоставлении правовой охраны в Российской Федерации двум тождественным средствам индивидуализации – НМПТ и товарному знаку «АРАРАТ».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012744703 в отношении заявленных товаров.

По просьбе заявителя заседание коллегии, назначенное на 13.05.2015, было перенесено. 22.07.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила корреспонденция от заявителя, к которой приложено письмо – согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №189252 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

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

С учетом даты (20.12.2012) поступления заявки №2012744703 на регистрацию товарного знака, 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 требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ARARAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , в композицию которого входит словесный элемент «APAPAT».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством и визуальным сходством словесных элементов «ARARAT» и «APAPAT», играющих основную индивидуализирующую роль в сравниваемых обозначениях.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письменное безотзывное согласие на регистрацию заявленного словесного обозначения «ARARAT» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Принимая во внимание то обстоятельство, что заявитель является владельцем серии товарных знаков со словесным элементом «APAPAT», зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ «пиво», а также то, что правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель являются аффилированными лицами, представленное письмо-согласие снимает препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, обусловленное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения 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 АRАRАТ - АРАРАТ.

При этом у заявителя отсутствует право пользования НМПТ «АРАРАТ».

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 полагает, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака 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.

Что касается ссылки заявителя на решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-100/2014 от 28.05.2014, оставленное в силе Определением Верховного суда Российской Федерации, то данное решение не влияет на вывод об отсутствии возможности государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744703.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2014.