

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2010, поданное компании Мартель энд Ко., Франция (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №398392, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 15.01.2010 за №398392 по заявке №2008735991/50 с приоритетом от 18.11.2008 на имя Закрытого акционерного общества «Игристые вина», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) для товаров 33 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 18.11.2018.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Артэль», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесное обозначение ассоциируется с именем сказочной девушки и является фантазийным по отношению к товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.12.2010, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №398392 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №398392 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение, знаками со словесным элементом «MARTELL» по свидетельству №49767 и международным регистрациям №№545141, 555790, 555791, 555793, 564154, 565622, 841427, 841888;

- регистрация серии товарных знаков «MARTELL» продолжается и далее, в настоящее время зарегистрирован товарный знак «МАРТЕЛЬ» по свидетельству №420867;

- товарные знаки «Артэль» и «MARTELL» сходны по фонетическому признаку, так как имеют одинаковое количество слогов, совпадает ударение, а различия выражаются только в одной букве;

- семантический признак также совпадает, так как указанные словесные элементы искусственно созданы и не имеют аналогов в справочниках и словарях;

- перечни противопоставленных товарных знаков содержат общие и частные названия всех видов товаров 33 класса МКТУ, а также товар 32 класса МКТУ «пиво», которые являются однородными всем видам товаров 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- сходство до степени смешения усиливается фактом серийной регистрации товарных знаков «MARTELL», а также в связи с длительным и широким их использованием в мире и в Российской Федерации;

- узнаваемость алкогольной продукции, маркируемой знаком «MARTELL», за период с 2004 по 2010 год никогда не опускалась ниже 75% среди опрошенных потребителей;

- регистрация товарного знака «Артэль» по свидетельству №398392 может быть недобросовестной попыткой зарегистрировать товарный знак, сходный до степени смешения с известным во всем мире товарным знаком «MARTELL».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №398392 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- сведения об оспариваемом и противопоставленных знаках [1];
- «Продажи Martell 2002 – 2010 г.» [2];
- «Знание и потребление марок коньяка: Martell» [3];
- «Press-Clipping 2003 - 2006» [4];
- «Press-Clipping 2007 - 2009» [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №398392, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 02.03.2011, изложил следующее мнение:

- товарный знак «Артэль» представляет собой поэтически-фантазийное обозначение, ассоциирующееся с именем собственным;
- противопоставленный в возражении товарный знак «МАТРЭЛЬ» имеет более позднюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак, в связи с чем, не должен ему противопоставляться;
- кроме того, при регистрации товарного знака «МАТРЭЛЬ» ему не противопоставлялся в качестве сходного до степени смешения товарного знака ранее зарегистрированный товарный знак «Артэль»;
- обозначения «MARTELL» и «Артэль», выполненные буквами латинского и русского алфавитов, могут сосуществовать на одном товарном рынке в одном классе товаров, так как отличаются по всем критериям сходства;
- правообладатель товарного знака «Артэль» - ЗАО «Игристые вина» является одним из крупнейших винодельческих предприятий России и производит игристые вина с 1947 года;
- ЗАО «Игристые вина» и компания Мартель энд Ко. не являются конкурентами.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №398392.

Отзыв правообладателя сопровождается копиями из электронных словарей [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (18.11.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №398392 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №398392 представляет собой слово «Артэль», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета с заглавной буквы «А». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя лица, подавшего возражение, знаков по международным регистрациям №№545141 [1], 555790 [2], 555791 [3], 555793 [4], 564154 [5], 565622 [6], 841427 [7], 841888 [8] и товарного знака по свидетельству №49767 [9].

В отношении товарного знака «МАРТЕЛЬ» по свидетельству №420867 необходимо указать, что он имеет более позднюю дату приоритета по сравнению с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем, не может быть противопоставлен ему в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводился коллегией палаты по патентным спорам без учета товарного знака по свидетельству №420867.

Противопоставленные знаки, как словесный [9], так и комбинированные [1-8], в качестве основного индивидуализирующего элемента включают слово «MARTELL», выполненное стандартным [8, 9] или оригинальным [1-7] шрифтом буквами латинского алфавита.

Представленные в перечнях к рассматриваемым знакам товары 33 класса МКТУ относятся к одному роду - алкогольные напитки, совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей, сходные условия реализации. По указанным причинам следует признать однородными товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого знака и противопоставленных знаков [1-9] было установлено следующее.

В словесных элементах «Артэль» и «MARTELL» совпадает 5 букв/звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Однако отмеченное совпадение не позволяет признать исследуемые слова фонетически сходными, поскольку они имеют различные четко произносимые начальные части (первые слоги [ар-] и [мар-], соответственно), что имеет большое значение при восприятии словесных двусложных обозначений, поскольку основное внимание уделяется начальной части

слова. Кроме того, сравниваемые словесные обозначения имеют различную фонетическую длину, разное количество и состав согласных звуков.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам установила отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Оспариваемый товарный знак «Артэль» и противопоставления, включающие слово «MARTELL», представляют собой фантазийные словесные элементы, отсутствующие в словарно-справочных источниках. В этой связи проведение анализа по семантическому критерию сходства словесных элементов не представляется возможным. Иного материалами возражения не доказано.

Сравниваемые обозначения также отличаются друг от друга в графическом отношении. Так, при написании противопоставлений [1-9] использовался латинский алфавит и оригинальный шрифт [1-7], а при написании оспариваемого товарного знака – буквы русского алфавита, что визуально отличает сравниваемые обозначения друг от друга. Кроме того, в противопоставленных знаках [1-3] присутствуют изобразительные и иные словесные элементы [1-3, 5-8], усиливающие визуальное различие знаков.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №398392 и знаки [1-9] не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические и графические отличия.

Что касается довода об известности дома MARTELL, то следует отметить следующее.

Коллегией принято во внимание широкое применение словесного элемента «MARTELL» в связи с производством коньяка. Вместе с тем документы возражения не содержат доказательств того, что элемент «Артэль», выполненный буквами русского алфавита, в силу чего имеющий однозначное прочтения для среднего российского потребителя, может быть спутан с элементом «MARTELL», выполненным латинскими буквами, в отношении коньяка, а тем более иных спиртных напитков.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №398392 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.12.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №398392.