

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 25.09.2012, поданное ООО «Традиция Вкуса», г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010730996, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом «НАИРИ» по заявке № 2010730996 с приоритетом от 27.09.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой композицию, выполненную на фоне фигуры бежевого цвета с неровными краями серого цвета, включающую изображение мифического существа, хвост которого переходит в растительный орнамент светло-коричневого цвета. Мифическая фигура расположена на фоне гор, выше которых оригинальным шрифтом выполнен словесный элемент «НАИРИ». В правой нижней части композиции расположено слово, выполненное буквами армянского алфавита.

Решение Роспатента от 26.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «НАИРИ» по заявке №2010730996 было 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 пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что слово «НАИРИ» совпадает с древним названием республики Армения, в силу чего способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и происхождения товаров и услуг.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы дана ссылка на общеизвестный товарный знак «НАИРИ», зарегистрированный под №7 на имя другого лица в отношении товаров 33 класса МКТУ, и пункт 3 статьи 1508 Кодекса, согласно которому правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. В заключении по результатам экспертизы указано, что «...общеизвестный товарный знак получает более широкую охрану как в отношении сходства с другими товарными знаками, так и в отношении однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы или заявлены товарные знаки, а при тождестве знака с общеизвестным более широко трактуется понятие однородности». По мнению экспертизы, традиционность применения в качестве закусок пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа спиртных напитков и продуктов питания), общий для них круг потребителей, места сбыта, взаимодополняемость таких товаров как спиртные напитки и продукты питания, свидетельствуют об однородности товаров 33 класса МКТУ и товаров 30 и услуг 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В возражении от 25.09.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «НАИРИ» практически неизвестен рядовому потребителю, а значит не может вызвать у потребителя ассоциаций с конкретной местностью или страной. Вместе с тем, заявитель использует наименование «НАИРИ» с 2007 года в качестве наименования ресторана, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 67, который оформлен в национальном армянском стиле дизайнерами из Армении. Предлагаемые продукты питания готовятся армянскими мастерами на основе старинных национальных

рецептов из продукции, произведенной на территории Армении. Особая армянская кухня и атмосфера полностью оправдывают ожидания потребителя, связанные с названием ресторана.

В отзыве также отмечено, что отказ в государственной регистрации товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 и пункта 3 статьи 1508 Кодекса допускается в том случае, когда будет доказано, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителя с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, однако в заключении по результатам экспертизы не приведены такие доказательства.

Заявитель также отметил, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются традиционными закусками при потреблении алкогольной продукции и не совпадают с товарами 33 класса МКТУ ни по кругу потребителей, ни по местам сбыта.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010730996.

К возражению приложены фотографии интерьера и меню ресторана «НАИРИ», а также страницы с сайта ЗАО «Ереванский коньячный завод».

На заседании коллегии, состоявшемся 09.11.2012, заявитель дополнительно представил письмо региональной общественной организации «Центр Армянской культуры Пермского края».

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

С учетом даты (27.09.2010) поступления заявки №2010730996 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой композицию, выполненную на фоне фигуры бежевого цвета с неровными краями серого цвета, включающую изображение мифического существа, хвост которого переходит в растительный орнамент светло-коричневого цвета. Мифическая фигура расположена на фоне гор, выше которых оригинальным шрифтом выполнен словесный элемент «НАИРИ». В правой нижней части композиции расположено слово, выполненное буквами армянского алфавита.

Слово «НАИРИ» представляет собой название древней страны и союза племен у озер Урмия и Ван (часть территории государства Урарту), которое упоминается в ассирийских надписях XIII-VI вв. до н.э. (см. Большая энциклопедия, в 62 томах, т.31, М., Терра, 2006, с.362), а государство Урарту располагалось на территории Армянского нагорья (см. Яндекс. Словари. БСЭ). Учитывая семантику этого слова оно не может являться прямым указанием на место производства товаров и услуг, однако может вызывать у потребителя ассоциации с Арменией и ее традициями.

Вместе с тем, заявителем представлены материалы, подтверждающие, что он с 2007 года сотрудничает с региональной общественной организацией «Центр Армянской культуры Пермского края» и обоснованно использует обозначение «НАИРИ» в качестве названия ресторана армянской кухни, где проводятся традиционные армянские праздники, в силу чего регистрация заявленного обозначения в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, связанных с ресторанным

бизнесом и организацией развлечений в рамках услуг, предоставляемых рестораном, не будет вводить потребителя в заблуждение в отношении лица, оказывающего эти услуги и места их происхождения.

Что касается товаров 30 класса МКТУ, то использование для маркировки этих товаров заявленного обозначения способно вызвать у потребителя ассоциации с армянским происхождением товаров, что не соответствует действительности, поскольку заявитель располагается в г. Пермь. Заявителем не представлено никаких документов, опровергающих данный вывод экспертизы. Готовые блюда армянской кухни, которые предлагаются посетителям ресторана, не имеют соответствующей упаковки с использованием заявленного обозначения и не относятся к товарам 30 класса МКТУ, которые производятся для массовой реализации потребителям, в том числе через магазины.

В отношении ссылки на пункт 3 статьи 1508 Кодекса, которая дана в заключении по результатам экспертизы, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с данной нормой правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется на товары, неоднородные с товарами, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным, однако данное установление применяется при соблюдении следующих условий: должно быть доказано, что использование другим лицом этого товарного знака в отношении неоднородных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Соответствующие доказательства может представить только обладатель исключительного права на общеизвестный товарный знак.

В статье 1483 Кодекса, содержащих исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака, отсутствует основание для отказа в связи с наличием сходного до степени смешения с заявленным обозначением товарного знака другого лица, признанного общеизвестным в Российской Федерации, в отношении неоднородных товаров.

Коллегия не может согласиться с утверждением экспертизы о том, что товары 33 класса МКТУ (алкогольный напиток из выдержанного виноградного спирта, полученного перегонкой; бренди), в отношении которых признан общеизвестным в Российской Федерации товарный знак «НАИРИ», однородны с товарами 30 класса и услугами 41, 43 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку относятся к разным видам товаров, а деятельность заявителя по оказанию услуг 41, 43 классов МКТУ имеет другое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Следует также отметить, что коллегия не располагает доказательством того, что услуги 41, 43 классов МКТУ, которые оказывает заявитель под заявленным обозначением, потребитель будет ассоциировать с деятельностью правообладателя общеизвестного товарного знака - ЗАО «Ереванский коньячный завод».

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

удовлетворить возражение от 25.09.2012, отменить решение Роспатента от 26.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010730996.