

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела жалобу, поступившую в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.1999, поданную фирмой Ю-Ди-Ви Норт Америка, Инк., США, ранее известной как Хеублейн Инк., США (далее – лицо, подавшее жалобу), на решение Апелляционной палаты Роспатента (далее - Апелляционная палата) от 29.01.1997, принятное по результатам рассмотрения возражения против регистрации товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» по свидетельству № 110925, при этом установлено следующее.

Товарный знак «PIERRE SMIRNOFF» по заявке № 137211/50 с приоритетом от 29.05.1991 был зарегистрирован 08.04.1993 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 110925 на имя фирмы Хеублейн Инк., США, (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно водка».

Товарный знак «PIERRE SMIRNOFF» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Апелляционную палату поступило возражение от 17.04.1996 против регистрации товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» по свидетельству №110925, поданное АОЗТ «Торговый Домъ Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в котором отмечалось, что регистрация товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» по свидетельству № 110925 произведена с нарушением пунктов 15(а) и 15(е) Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 8 января 1974 г., введенного в действие с 1 мая 1974 г., (с изменениями и дополнениями) (далее - Положение).

Нарушение пункта 15 (а) Положения лицо, подавшее возражение, усматривало в сходстве товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» по свидетельству № 110925 с товарными знаками № 99074 и № 99075, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными для однородных товаров на имя другого лица.

Нарушение пункта 15 (е) Положения усматривалось в способности товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» по свидетельству № 110925 ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, поскольку оно отождествляется с именем и фамилией П.А. Смирнова, известного российского промышленника и купца в области алкогольных напитков.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения и просьбу оставить в силе оспариваемую регистрацию.

Апелляционная палата решением от 29.01.1997 удовлетворила возражение от 17.04.1996 и признала регистрацию № 110925 недействительной полностью.

В решении Апелляционной палаты было отмечено, в частности, что довод возражения о нарушении п.15 (а) Положения при регистрации товарного знака №110925, ввиду его сходства с товарными знаками №99074 и №99075 , не может быть признан убедительным, поскольку регистрация №99074 и правовая охрана слова «Смирнов» в регистрации №99074, исключительные права на которые были прекращены решениями Апелляционной палаты от 25.12.92 и 30.04.91, не могут служить основаниями для оспаривания регистрации № 110925 по норме пункта 15 (а) Положения...».

Вместе с тем, довод возражения о нарушении пункта 15 (е) Положения при регистрации товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» по свидетельству №110925 Апелляционная палата сочла убедительным, признав, что «...фамилия Смирнов, в сочетании с именем Пьер, используемые в качестве товарного знака для водки, ввиду их совпадения с именем и фамилией известного российского производителя спиртных напитков Петра Смирнова, представляет собой

сведения, способные ввести в заблуждение относительно производителя товара (водки) из России».

В жалобе от 26.02.1999, поступившей в Высшую патентную палату на вышеуказанное решение Апелляционной палаты, изложена просьба об отмене этого решения и восстановлении действия регистрации № 110925 полностью.

В жалобе, в частности, указано, что мнение Апелляционной палаты о совпадении товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» с именем «Петр Смирнов» ошибочно, в силу чего вывод о способности какого-либо введения в заблуждение оказывается немотивированным. В жалобе также отмечено, что латинская транслитерация и окончание «-off», свойственное англо- и франкоязычным фонетическим правилам для передачи русского «-ов», конкретно указывает на иностранное происхождение товара (намекая на его русские корни в прошлом).

После поступления жалобы в Высшую патентную палату по просьбе лица, подавшего возражение, рассмотрение жалобы неоднократно переносилось.

В связи с прекращением деятельности Высшей патентной палаты Роспатента на основании Федерального закона от 11 декабря 2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» жалоба, поступившая 26.02.1999, передана на рассмотрение в Палату по патентным спорам.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим жалобу, были представлены дополнительные материалы от 15.12.2006, где, помимо доводов, изложенных в жалобе, поступившей 26.02.1999, дана ссылка на положения статьи 6 <sup>quinquies</sup> Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно разделу С (1) которой при решении вопроса о признании регистрации недействительной необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

К указанным материалам приложены следующие документы:

- фотокопии бутылок с этикетками «SMIRNOFF» [1];

- копии решений Палаты по патентным спорам, принятых по результатам рассмотрения жалоб на решения Апелляционной палаты по свидетельствам №№156420, 156421, и копии соответствующих решений Апелляционной палаты [2];
- копии публикаций, освещающих конфликт между владельцами товарных знаков «СМИРНОВ» и «SMIRNOFF» [3];
- копия свидетельства №43 общезвестного товарного знака «SMIRNOFF» [4];
- копия Определения Верховного суда РФ по делу № 18-В 01 пр-100 [5];
- копия Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.15.2004 по делу № А 56-12093/03 [6];
- копии базовых регистраций и их перевод на русский язык [7];
- копии регистраций №№163356, 149817, 149818, 143632 [8];
- анализ товарного знака СМИРНОФФ во всемирном масштабе [9];
- Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Общеизвестность товарных знаков в виде согнутого овала, в который вписано словесное обозначение «SMIRNOFF», и в виде этикетки со словесным обозначением «SMIRNOFF» с приложениями [10].

Кроме того, от лица, подавшего жалобу, в Палату по патентным спорам поступили документы от 27.08.2007, включающие письмо зам. зав. отделом бухгалтерского учета и финансового контроля ФИПСа Н.И. Ульшиной от 13.05.1999 с отчетом по уплате пошлин по заявкам фирмы «Бейкер и Макензи» за апрель 1999 года и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить жалобу от 26.02.1999 об отмене решения Апелляционной палаты от 29.01.1997 ввиду нижеследующего.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» и с учетом даты 29.05.1991 поступления заявки № 137211/50 на регистрацию товарного знака правовая база для рассмотрения возражения включает в себя отмеченное выше Положение.

В соответствии с пунктом 15 «Е» Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара.

Анализ оспариваемого товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» показал следующее. Словесный элемент «PIERRE SMIRNOFF», согласно описанию, приведенному в заявке на товарный знак, представляет собой имя и фамилию. Транслитерацией оспариваемого товарного знака буквами русского алфавита является словесный элемент «ПЬЕР СМИРНОФФ».

В этой связи, нельзя признать обоснованным вывод Апелляционной палаты о том, что товарный знак «PIERRE SMIRNOFF» совпадает с именем и фамилией известного российского производителя спиртных напитков Петра Смирнова, поскольку очевидно, что указанные словесные элементы являются разными.

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №110925 представляет собой словесный элемент «PIERRE SMIRNOFF», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и должен анализироваться на предмет его охранных свойств в том виде, в котором зарегистрирован.

Семантический анализ товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» показал, что он не содержит словесных элементов, которые могли бы восприниматься потребителем как правдоподобные указания на свойства товара 33 класса МКТУ «водка» или на его изготовителя.

Кроме того, товарный знак «PIERRE SMIRNOFF» не содержит в себе каких-либо географических названий, а также производных от них слов, в связи с чем нет оснований для вывода о том, что словесный элемент «PIERRE SMIRNOFF» способен указывать потребителю на место производства товара.

Что касается вывода Апелляционной палаты о том, что совпадение оспариваемого товарного знака с именем и фамилией известного российского

производителя спиртных напитков Петра Смирнова, представляет собой сведения, способные ввести в заблуждение относительно производителя товара (водки) из России, то он необоснован. Как уже указывалось, товарный знак «PIERRE SMIRNOFF» не совпадает с именем и фамилией российского производителя спиртных напитков Петра Смирнова.

Кроме того, присутствующие в оспариваемом товарном знаке имя и фамилия выполнены буквами латинского алфавита в несвойственном русскому языку стиле. В частности, имя «PIERRE» является французским, а фамилия имеет окончание «-off» свойственное англо- и франкоязычным фонетическим правилам для передачи русского «-ов». Указанные обстоятельства подчеркивают «иностранный» характер словосочетания «PIERRE SMIRNOFF».

В связи с изложенным, у Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что товарный знак «PIERRE SMIRNOFF» может восприниматься потребителями как указание на исключительно русское происхождение товара «водка» в случае его маркировки товарным знаком «PIERRE SMIRNOFF».

Кроме того, принимая решение о признании регистрации № 110925 недействительной полностью, Апелляционная палата не учла, что в соответствии с пунктом «А» статьи 6-quinqüies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция) каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье.

Согласно подпункту 3 пункта «В» статьи 6-quinqüies Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в случаях, в частности, если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность.

При этом согласно пункту «С» статьи 6-quinqüies Парижской конвенции чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак «PIERRE SMIRNOFF» с изменениями, не меняющими его отличительный характер, зарегистрирован на имя правообладателя в стране происхождения – США под №623237 с датой регистрации от 13.03.56 [7].

Согласно представленным правообладателем данным [9], товарные знаки с элементами «SMIRNOFF» и «PIERRE SMIRNOFF» пользуются правовой охраной в 144 странах мира. Водка с товарными знаками «SMIRNOFF» и «PIERRE SMIRNOFF» в течение многих лет является лидером по объему продаж в мире.

Кроме того, водка, маркированная обозначениями «SMIRNOFF» и «PIERRE SMIRNOFF», в течение длительного времени присутствует на рынке Российской Федерации. Согласно результатам представленного социологического опроса [10], проведенного в сентябре 1999 года группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова этикетка, содержащая обозначения «SMIRNOFF» и «PIERRE SMIRNOFF», была известна 68% россиян.

Интенсивное использование и известность обозначения «SMIRNOFF», являющегося частью оспариваемого товарного знака, на территории Российской Федерации подтверждается также решением Палаты по патентным спорам от 17.01.2006 о признании обозначения со словесным элементом «SMIRNOFF» общезвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.1995 [4].

Указанные фактические обстоятельства предоставления правовой охраны обозначению «PIERRE SMIRNOFF» в разных странах, а также длительное и интенсивное использование данного обозначения для маркировки товара «водка», как в России, так и в других странах, также свидетельствуют о том, что товарный знак «PIERRE SMIRNOFF» не вводит потребителя в заблуждение относительно происхождения товара.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «PIERRE SMIRNOFF» по свидетельству № 110925 было осуществлено в полном соответствии с требованиями пункта 15 «Е» Положения и статьи 6-quinqueis Парижской конвенции.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить жалобу от 26.02.1999, отменить решение Апелляционной палаты от 29.01.1997 и восстановить действие регистрации № 110925 товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» полностью.**