

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, зарегистрированным 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 11.04.1994, 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 по свидетельству № 110925 представляет собой словесное обозначение «PIERRE SMIRNOFF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Апелляционную палату поступило возражение от 20.09.1993 и дополнение к нему от 02.02.1994 против регистрации товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» по свидетельству №110925, поданное ТОО «П.А. Смирнов и потомки в Москве», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в котором отмечалось, что данный знак имеет сходство до степени смешения и вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара по отношению к товарным знакам №№ 99074 и 99075, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, и действовавшими на территории Российской Федерации на момент вынесения решения о регистрации знака по заявке № 137211/50, кроме того, в товарном знаке «PIERRE SMIRNOFF» по свидетельству № 110925 использована

фамилия «СМИРНОВ», ранее признанная неохраноспособным элементом в регистрации № 99074, «...поскольку введение обозначения «СМИРНОВ» в каких-либо товарных знаках в Российской Федерации на товары 33 класса МКТУ должно расцениваться в качестве описательной информации, содержащей указание на рекламу, носящую хвалебный характер...».

Апелляционная палата решением от 11.04.1994 удовлетворила указанное возражение и признала регистрацию № 110925 недействительной частично без предоставления самостоятельной правовой охраны обозначению «SMIRNOFF».

В решении Апелляционной палаты было отмечено, в частности, что «...довод возражения о сходстве товарного знака №110925 с ранее зарегистрированными товарными знаками №99074 и №99075 не может быть принят во внимание, так как на дату регистрации - 08.04.1993 знака «PIERRE SMIRNOFF» ... регистрация №99075 признана недействительной, а в знак №99074 внесены изменения в части дискламации обозначения «Смирнов» как неохраняемого элемента».

Вместе с тем, Апелляционная палата признала, что «...употребление фамилии «СМИРНОВ» в знаке «PIERRE SMIRNOFF» расценено в качестве информации, носящей рекламный, хвалебный характер по отношению к товарам 33 класса МКТУ и в соответствии с пунктом 15 «В» 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) обозначению «SMIRNOFF» в товарном знаке №110925 не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана».

В жалобе от 26.02.1999, поступившей в Высшую патентную палату на вышеуказанное решение Апелляционной палаты, изложена просьба об отмене этого решения.

В жалобе, в частности, указано, что «...слово «SMIRNOFF» не может указывать на качество и свойства товаров, так как не содержит в себе никакой

соответствующей информации, и, таким образом, не может расцениваться и как носящее хвалебный характер».

После вынесения решения от 11.04.1994, в Апелляционную палату поступило новое возражение от 17.04.1996 против регистрации товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» по свидетельству №110925, которое было удовлетворено, и решением Апелляционной палаты от 29.01.1997 регистрация № 110925 была признана недействительной полностью.

После поступления жалобы от 26.02.1999 в Высшую патентную палату по просьбе лица, подавшего возражение, ее рассмотрение 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, состоявшемся 15.12.2006, лицом, подавшим жалобу, были представлены дополнительные материалы, где, помимо доводов, изложенных в жалобе, поступившей 26.02.1999, дана ссылка на положения статьи 6 ^{quinquies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

К указанным материалам приложены следующие документы:

- 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 [1];
- копия устава ЗАО «Торговый Домъ потомков поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова» [2];

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ЗАО «Торговый Домъ потомков поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова» [3];
- копии документов, подтверждающих правопреемство лица, подавшего жалобу по отношению к правообладателю товарного знака [4];
- копии решения Палаты по патентным спорам, принятых по результатам рассмотрения жалобы на решение Апелляционной палаты по свидетельству №156420 и копии решений Апелляционной палаты по возражениям против регистраций №№156420, 156421, 156419 [5];
- копии публикаций, освещающих конфликт между владельцами товарных знаков «СМИРНОВ» и «SMIRNOFF» [6];
- копия свидетельства №43 общезвестного товарного знака «SMIRNOFF» [7];
- копии базовых регистраций и их перевод на русский язык [8];
- анализ товарного знака СМИРНОФФ во всемирном масштабе [9];

Кроме того, от лица, подавшего возражение, в Палату по патентным спорам поступили документы, подтверждающие правопреемство ООО «П.А. Смирнов и потомки в Москве» по отношению к ТОО «П.А. Смирнов и потомки в Москве», а также отзыв от 10.12.2007 и от 06.03.2009 на жалобу, в котором выражается согласие с оспариваемым решением Апелляционной палаты.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия прейскуранта П.А. Смирнова [10];
- копия мирового соглашения от 30.10.2986 на двух языках [11];
- копия страниц книги В.В. Похлебкина «История водки» [12].

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 11.04.1994 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 «В» Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер, например: состоящие исключительно из сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров.

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 в знаке «PIERRE SMIRNOFF» употребляется фамилия «СМИРНОВ», поскольку как сам словесный элемент «SMIRNOFF», так и его транслитерация буквами русского алфавита «СМИРНОФФ», не совпадают с фамилией «СМИРНОВ».

Также нельзя признать обоснованным вывод Апелляционной палаты о несоответствии предоставления правовой охраны словесному элементу «SMIRNOFF» в товарном знаке № 110925 пункту 15 «В» Положения в связи с его рекламным и хвалебным характером.

Согласно пункту 15 «В» Положения обозначения, носящие хвалебный характер, являются разновидностью обозначений, указывающих на качество и свойства товаров.

Следует отметить, что словесный элемент «SMIRNOFF» (так же как и слово «СМИРНОВ») не несет в себе никакой информации о качестве или свойствах товаров 33 класса МКТУ, содержащихся в регистрации оспариваемого товарного

знака. Лицо, подавшее возражение, также не указало, на какие именно качество и свойства товара «водка» указывает словесный элемент «SMIRNOFF».

Представленные подателем возражения доводы и материалы об известности личности П.А. Смирнова не опровергают вывод о том, что сам по себе словесный элемент «SMIRNOFF» (так же как и слово «СМИРНОВ») не является указанием на качество или свойства товара «водка».

В связи с изложенным, при отсутствии у словесного элемента «SMIRNOFF» описательного характера, возможные связанные с ним положительные ассоциации, не могут свидетельствовать о несоответствии регистрации слова «SMIRNOFF» в качестве товарного знака пункту 15 «В» Положения.

Кроме того, принимая решение о признании регистрации № 110925 недействительной частично без предоставления самостоятельной правовой охраны обозначению «SMIRNOFF», Апелляционная палата не учла, что в соответствии с пунктом «А» статьи 6-quinqies 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 2 пункта «В» статьи 6-quinqies Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в случаях, в частности, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления.

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. [8]. В этой связи, ему может быть отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской

Федерации лишь в случае его несоответствия положениям пункта «В» статьи 6-quinqüies Парижской конвенции. Вместе с тем, ни товарный знак «PIERRE SMIRNOFF», ни словесный элемент «SMIRNOFF» сам по себе не подпадают ни под одно из оснований для отказа, установленных в подпункте 2 пункта «В» статьи 6-quinqüies Парижской конвенции.

При этом также следует учитывать, что 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.

Согласно представленным правообладателем данным [9], товарные знаки с элементом «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 обозначением «SMIRNOFF» в течение длительного времени присутствует на рынке Российской Федерации. Согласно результатам представленного социологического опроса, проведенного в сентябре 1999 года группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова [1], обозначение «SMIRNOFF» было известно более 80% россиян.

Интенсивное использование и известность обозначения «SMIRNOFF» 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 [7].

Указанные обстоятельства предоставления правовой охраны обозначению «SMIRNOFF» в разных странах, а также длительное и интенсивное фактическое использование данного обозначения для маркировки товара «водка», как в России, так и в других странах, также свидетельствуют о том, что обозначение «SMIRNOFF» обладает различительным характером по отношению к указанным товарам и способно их индивидуализировать.

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

После завершения заседания коллегии лицом, подавшим возражение, было представлено Особое мнение от 11.03.2009, в котором указывается на необходимость применения Палатой по патентным спорам законодательства, которым руководствовалась Апелляционная палата при принятии оспариваемого решения, а также учета судебных решений, оценивающих использование фамилии Смирнов по отношению к товарам 33 класса МКТУ, в частности, решения Московского городского суда от 16.04.2001.

Относительно приведенного в Особом мнении довода необходимо отметить, что, как уже указывалось, при оценке законности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 110925 Палата по патентным спорам, так же как и Апелляционная палата, исходила из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки (29.05.1991) на регистрацию данного товарного знака. Что касается ссылки на решение Московского городского суда от 16.04.2001, то оно не содержит оценки тех фактических обстоятельств, которые могут быть положены в основу решения по рассмотренной жалобе, в связи с чем оно не носит преюдициального характера.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить жалобу от 26.02.1999, отменить решение Апелляционной палаты от 11.04.1994 и восстановить действие регистрации № 110925 товарного знака «PIERRE SMIRNOFF» полностью.