

Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 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, рассмотрела возражение от 27.02.2006, поданное ФКП «Союзплодоимпорт» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 224814, при этом установлено следующее.

Правообладателем оспариваемого комбинированного товарного знака со словесными элементами «Stoli Lemon, LEMON FLAVORED RUSSIAN VODKA» по заявке №98703357/50 с приоритетом от 06.03.1998, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.10.2002 за №224814, является Закрытое акционерное общество «СОЮЗПЛОДИМПОРТ», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ (водка) и услуг 35 (реклама водки) и 42 (реализация водки) классов МКТУ в белом, черном, золотистом, зеленом, желтом, темно-зеленом, желто-зеленом цветовом сочетании без предоставления самостоятельной правовой охраны всем буквам, цифрам, словам кроме слова «Stoli».

В возражении от 27.02.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 224814, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Данный вывод в возражении обосновывается следующим:

- комбинированный товарный знак по свидетельству № 224814 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с ранее зарегистрированным комбинированным товарным знаком со словесным элементом

«Stolichnaya» по свидетельству № 38388, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- противопоставленный комбинированный товарный знак «Stolichnaya» по свидетельству № 38388 зарегистрирован 10 октября 1969г. на В/О «Союзплодоимпорт» (приоритет от 12.03.1969). В настоящее время право пользования и распоряжения товарным знаком №38388 от имени Российской Федерации на основании постановления Правительства Российской Федерации №494 от 04.07.2002г. «О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую продукцию» осуществляет ФКП «Союзплодоимпорт»;

- сходство оспариваемой регистрации и противопоставленного товарного знака обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «Stoli» в словесный элемент «Stolichnaya» и составляет начальную его часть;

- несмотря на то, что с фонетической точки зрения словесные обозначения «Stoli» «Stolichnaya» имеют различия в количестве слогов, у этих слов полностью совпадают пять начальных букв, соответственно, два начальных слога, а также совпадает корневая часть данных слов;

- принимая во внимание, что начальный компонент относится к числу коммуникативно-значимых частей любого знака, идентичность начальных букв и слогов является важным фактором сходства этих языковых форм;

- сравниваемые словесные обозначения «Stoli» и «Stolichnaya» выполнены в латинской графике, одно из которых состоит из 11, другое из 5 букв, причем имеет место полное совпадение по составу и по порядку следования букв в слове «Stoli» с пятью начальными буквами в слове «Stolichnaya»;

- такое расположение по отношению друг к другу, а также использование единой латинской графики относятся к признакам, подтверждающим графическое сходство словесных обозначений;

- слово «Stoli» может интерпретироваться как сокращенное наименование (аббревиатура) слова «Stolichnaya» (названия русской водки);

- использование слова «Stoli» как аббревиатуры названия водки «Stolichnaya» не влечет изменения понятий и идей слова, например, таких как место

происхождения продукции, в отношении которой зарегистрированы сравниваемые товарные знаки;

- слово «Stoli» является словообразовательным производным от слова «Stolichnaya», следовательно, значение слова «Stoli» обусловлено значением слова «Stolichnaya»;

- словесный элемент «Stoli» является синонимом слова «Stolichnaya», что свидетельствует о семантическом тождестве сравниваемых элементов;

- товары 33 класса МКТУ и услуги 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №224814 корреспондируют друг другу и, соответственно, однородны товарам и услугам противопоставленного товарного знака №38388.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку № 224814 недействительным полностью.

К возражению приложены копии свидетельства № 38388 [1] и выписки из открытого реестра по товарному знаку № 224814 [2], а также заключение Международного института рекламы [3].

Правообладатель оспариваемой регистрации, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв (и дополнение к нему от 29.11.2006), в котором высказал несогласие с доводами возражения.

По мнению правообладателя оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются фонетически, графически и семантически сходными до степени смешения.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «Stolichnaya» занимает в противопоставленном знаке доминирующее положение является неправомерным.

Противопоставленный комбинированный товарный знак ввиду его длительного интенсивного использования в бывшем СССР и России в виде аналогичной этикетки со словесным элементом «Stolichnaya» как в латинице, так и

в кириллице, в силу возникшей узнаваемости, воспринимается потребителем как комбинированное обозначение, т.е. как этикетка в целом.

В оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимают словесные элементы Stoli Lemon, расположенные на цветном (желтом) изображении лимона с зелеными листьями, выполненные одинаковым шрифтом (курсивом), т.к. именно на этих элементах концентрируется внимание потребителя.

Сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, т.к. они не имеют общего зрительного впечатления, не являются фонетически сходными, не содержат подобия заложенных в них понятий, идей, поскольку товарный знак «Stoli» не имеет значения ни в одном языке.

Наличие в оспариваемом товарном знаке неохраняемого словесного элемента Lemon усиливает несходство с противопоставленным знаком.

Изобразительные элементы оспариваемого товарного знака в виде лимона с листьями в сочетании с расположенными на их фоне словесными элементами Stoli Lemon, выполненные в цвете и оригинальным шрифтом, занимают основную, большую и центральную часть этого знака.

Правообладателю представляются некорректными лингвистическое и логическое обоснование позиции лица, подавшего возражение.

К отзыву на возражение были представлены копии следующих материалов:

- Экспертное исследование, [4];
- А.А. Реформатский. Введение в языковедение. «Просвещение», М., 1967, [5];
- Э.П. Гаврилов, Е.А. Данилина. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «Экзамен», М., 2004, [6];
- А.В. Суперанский. Общая теория имени собственного. «Наука», М., 1973, [7];
- А.Н. Тихонов. Словообразовательный словарь русского языка. Т.2, «Русский язык», М., 1985, [8];
- Русская грамматика. Т.1, «Наука», 1980, [9];

- Подборка товарных знаков из открытого реестра, [10];
- Сведения их Интернет: Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года, [11];
- Данные ВНИИПБТ о начале производства водки «Столичная», [12];
- Данные о тиражах изданий СМИ, [13];
- Отчет Аналитического центра Юрия Левады об опросе общественного мнения «О фонетическом, семантическом и графическом сходстве словесных обозначений «Stoli» и «Stolichnaya», [14].

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

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 приоритета (06.03.1998) заявки №98703357/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (1) – (3)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 № 224814 является комбинированным (этикетка) и представляет собой прямоугольник, внешняя рамка которого выполнена в зеленом цвете. В центральной части прямоугольника на белом фоне расположен изобразительный элемент в виде двух желтых лимонов с листьями, который служит фоном для словесных элементов «Stoli» и «Lemon». Указанные словесные элементы выполнены черными прописными буквами латинского алфавита один под другим. Другие словесные элементы знака «LEMON FLAVORED RUSSIAN VODKA» расположены на нижней стороне внешней рамки. Все слова, цифры, буквы, слова, кроме «Stoli» являются неохраняемыми элементами оспариваемого знака. Именно словесный элемент «Stoli» благодаря своему расположению занимают центральную часть композиции, что свидетельствует о его значимости и доминирующем положении. Индивидуализация товаров/услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, осуществляется благодаря словесному элементу «Stoli».

Словесный элемент «Lemon» является неохраняемым, поэтому при сравнительном анализе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 38388 представляет собой этикетку, включающую словесный элемент «Stolichnaya», занимающий в композиции знака доминирующее положение, обусловленное удобным для восприятия расположением, крупным размером шрифта. Указанный словесный элемент расположен как в верхней части этикетки, так и центральной части, благодаря чему именно на нем акцентируется внимание потребителя и осуществляется индивидуализация товара.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. По своему пространственному и смысловому значению доминирующее положение в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках (№224814 и №38388) как указано выше занимают соответственно словесные элементы «Stoli» и «Stolichnaya», которые в итоге и определяют общее зрительное впечатление, производимое обозначениями в целом.

Сравнительный анализ доминирующих словесных элементов товарных знаков по свидетельствам №224814 и №38388 показал следующее.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений определяется полным вхождением обозначения «Stoli» в слово «Stolichnaya», занимающее доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке. Следует указать, что совпадение начальных частей сравниваемых обозначений играет существенную роль при вынесении заключения о фонетическом сходстве обозначений.

Словесные элементы «Stoli» и «Stolichnaya» выполнены буквами латинского алфавита (первая буква – заглавная, остальные прописные) с использованием одинакового приема: расположение буквенных элементов снизу вверх слева направо. Некоторое отличие изобразительных элементов и различное цветовое

решение не оказывает существенного влияния на вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Принимая во внимание тот факт, что сравниваемые словесные элементы выполнены в латинской графике, они должны исследоваться не как лексические единицы русского языка, а как лексические единицы языков, имеющих письменность на основе латинского алфавита.

С точки зрения английской, немецкой и испанской грамматики слово «Stoli» может интерпретироваться как сокращенное наименование слова «Stolichnaya» в отношении названия русской водки.

Данный способ образования сокращенных слов (аббревиаций) имеет аналоги в различных языках (например: Gorbі от Gorbachev, Cosmo от Cosmopolitan, Nazi от Nazionflsozialist).

Указанное отмечено в исследовании [3], где приведена ссылка на Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990, с.446 [15], а также приведены реальные контексты употребления слов «Stoli» и «Stolichnaya» для обозначения одного и того же объекта – русской водки.

В указанном источнике информации [15] сказано, что под синонимией в языкознании понимается такая смысловая связь между словами, при которой полностью или частично совпадают их значения. В данном случае использование слов «Stoli» и «Stolichnaya» для обозначения одного и того же объекта подтверждает синонимичность этих слов в отношении этого объекта (русской (столичной) водки).

Таким образом, обозначения «Stoli» и «Stolichnaya» могут ассоциироваться друг с другом в сознании потребителя указанного товара.

Что касается однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемая регистрация №224814 товарного знака «Stoli» осуществлена в отношении товаров 33 – водка и услуг 35 – реклама водки, 42 – реализация водки классов МКТУ, имеющих непосредственное отношение к товару - водка. Из этого следует, что указанные товары и услуги корреспондируют друг другу.

Противопоставленный знак №38388 ранее зарегистрирован также в отношении товара 33 класса – водка.

С учетом изложенного выше довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак №224814 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров товарным знаком №38388, и не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В отношении представленных правообладателем экспертного заключения (4) и отчета Аналитического центра (14) необходимо отметить следующее.

Приведенные выше Правила содержат необходимый и достаточный перечень признаков для определения сходства обозначений при оценке их охраноспособности в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона.

В связи с тем, что представленные экспертное заключение и отчет Аналитического центра проведены без учета данных признаков, а также не имеют статуса судебной экспертизы в рамках арбитражного судопроизводства, они не могут быть учтены в качестве доказательства при рассмотрении возражения Палатой по патентным спорам.

Относительно доводов, изложенных правообладателем в особом мнении от 04.12.2006г., необходимо отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 27.02.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 224814 недействительной полностью.**