

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 07.05.2010, поданное АО «Истерн Юнион Холдинг АГ», Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372996, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2007704665/50 с приоритетом от 21.02.2007 зарегистрирован 19.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 372996 на имя ООО «Ликеро-водочный завод «Русский», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 21.02.2017.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак «Афанасовъ» является словесным и выполнен оригинальным прописным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «А» - заглавная. От буквы «Ф» исходит стилизованная линия, подчеркивающая словесный элемент и завершающаяся стилизованной петлей. Знак носит фантазийный характер.

В поступившем 07.05.2010 в Палату по патентным спорам возражении изложено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 372996 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта б(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с обозначением по заявке № 2006738259/50 с более ранним приоритетом (29.12.2006), правовая охрана которому испрашивается в отношении однородных товаров и услуг на имя другого лица (АО «Истерн Юнион Холдинг АГ», Швейцария) (1);

- противопоставляемая заявка не была отозвана и не признана отозванной, более того, в настоящий момент обозначение по ней зарегистрировано (выдано свидетельство № 384467);

- словесные элементы сравниваемых обозначений («Афанасовъ» и «Афанасий») сходны по фонетическому (имеют совпадающие корни слов, а отличие окончаний не является существенным), графическому (выполнены буквами одного алфавита, черным цветом) и семантическому (оба знака образованы от греческого слова *athanasia* – бессмертие, в одном случае образовано имя, в другом – фамилия) критериям сходства;

- товары 32, 33 классов МКТУ и часть услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары и услуги 32, 33 и 35 классов МКТУ противопоставляемого знака относятся к пиву, водам и безалкогольным напиткам, алкогольным напиткам, услугам в области рекламы, деловых операций, продвижения товаров и снабженческих услуг, т.е. или являются идентичными, или соотносятся как «род-вид», в связи с чем могут быть признаны однородными;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, проявляется в наличии свидетельства на противопоставленный знак, а также тем, что при проведении экспертизы по заявке № 2007737163/50 обозначению был противопоставлен оспариваемый товарный знак.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия страниц «Словаря русских личных имен» [1];

- копия уведомления по заявке № 2007737163/50 [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372996 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 372996, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ знаков показывает, что они разнятся по всем трем

критериям сходства обозначений;

- фонетический аспект: обозначения имеют разное количество букв, кроме того, произношение сильно отличается (в оспариваемом товарном знаке буква «с» звучит твердо, поскольку за ней следует буква «о», а в противопоставленном – звук смягчается следующей буквой «и»). Также, на произношение оспариваемого товарного знака влияет буква «ъ», использование в конце слова которой характерно для устаревшей дореволюционной орфографии (данная буква оглушает стоящую перед ней букву «в», которая в данном случае будет читаться как «ф»);

- графический аспект: помимо наличия различных изобразительных элементов, знаки сильно отличаются шрифтовым исполнением (в одном случае – это оригинальный вензельный шрифт в оригинальной графической манере, в другом – стандартный печатный шрифт). Особо следует подчеркнуть визуальное восприятие буквы «ъ» на конце слова, который является ярким акцентом;

- семантический аспект: оспариваемый товарный знак является вымышленным. И хотя слово не имеет определенного значения, оно отчетливо ассоциируется с фамилией, при этом возникает устойчивая ассоциация с фамилией некоего жителя царской России. Противопоставленный знак включает элемент, являющийся русским мужским именем, и не требует никаких дополнительных домысливаний. Кроме того, необходимо отметить, что в сочетании с изобразительным элементом противопоставленного знака (парусное судно), он может вызывать ассоциации с известным русским купцом-путешественником Афанасием Никитиным;

- в сознании потребителя не может произойти смешение фамилии и имени, так как ежедневно он сталкивается с ними, хорошо их воспринимает и не может спутать Иванова с Иваном, Петрова с Петром и т.д. Кроме того, даже если рассматривать образование фамилии от имени «Афанасий», то это будет фамилия «Афанасьев» или «Афанасиев»;

- выявленные отличия настолько очевидны и существенны, что сводят к нулю возможность смешения в гражданском обороте продукции разным производителями, маркированной вышеуказанными знаками.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.02.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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.

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. 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 является комбинированным. Словесный элемент «Афанасовъ» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «А» - заглавная. Под словесным элементом выполнен изобразительный элемент в виде изогнутой линии, начало которой исходит от буквы «ф» и завершается в конце слова стилизованной петлей. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак (1) является комбинированным. Словесный элемент «Афанасий» выполнен крупным стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «А» - заглавная. Над словесным элементом, между буквами «А» и «й» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения вёсельного парусника, плывущего по морю, на фоне круга, равномерно расчерченного горизонтальными линиями. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 384467.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного (1) товарных знаков показал следующее.

Сопоставляемые знаки содержат словесные элементы «Афанасий» и «Афанасовъ», имеющие фонетические различия за счет разных конечных частей, что достигается путем использования в конце слов звонких звуков «й/в», которые отчетливо произносятся.

Вместе с тем, основное отличие сравниваемых товарных знаков достигается за счет семантического несходства.

Согласно сведениям словарно-справочных источников информации ([1], <http://slovari.yandex.ru>) слово «Афанасий» имеет значение мужского имени. В этой

связи для среднего российского потребителя обозначение, содержащее данное слово, будет однозначно ассоциироваться с личностями, носящими такое имя. Так, например, со святым Афанасием Великим (архиепископ Александрийский, богослов и церковный деятель, живший в 296–373 гг. н.э.), Афанасием Никитиным (русский путешественник, писатель, тверской купец, автор знаменитых путевых записей, известных под названием «Хождение за три моря») и другими.

Напротив, слово «Афанасовъ» не имеет семантического значения. Однако, следует указать, что слово «Афанасовъ» может быть воспринято как образованное от имени собственного (фамилии) с применением дореформенной русской орфографии (буква «Ъ» писалась на конце слов после согласных и не читалась), типичного для употребления до реформы 1916 года. В настоящее время наблюдается рост популярности употребления данной буквы при словообразовании. Коллегия отмечает, что в материалах дела отсутствуют источники информации, которые могли бы свидетельствовать об известности для среднего русского потребителя какого-либо конкретного лица с указанной фамилией.

Указанное придает оспариваемому товарному знаку в целом определенное семантическое звучание – фамилия какого-либо неизвестного лица (вымышленный персонаж).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о различии заложенных в сравниваемых знаках понятий, что приводит к различному ассоциативному восприятию знаков и обуславливает отсутствие их семантического сходства.

Доводы лица, подавшего возражение, о происхождении обоих слов от греческого слова *athanasia* – бессмертие и о том, что российский потребитель может воспринимать данные слова в таком семантическом значении, не подтверждены.

Различное восприятие сравниваемых знаков усугубляется оригинальной графической проработкой каждого знака.

Оригинальность графической проработки знаков и различие семантических образов основных составляющих их элементов обуславливают отсутствие

ассоциирования сравнимых товарных знаков друг с другом в целом, в связи с чем сравниваемые знаки следует признать несходными.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым. Также, коллегия отмечает, что риск смешения сравниваемых знаков представляется маловероятным в силу того, что сферы деятельности компаний различные (известно, что владелец знака «Афанасий» специализируется на производстве пива, а правообладатель «Афанасовъ» - крепких алкогольных напитков).

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный ему товарный знак (1) в отношении товаров и услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, не могут быть признаны сходными до степени смешения, что обуславливает вывод о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 372996.