

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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 20.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальное право», г.Самара (далее - заявитель) против предоставления правовой охраны товарному знаку, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №233041 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2002 по заявке № 2001730934/50 с приоритетом от 11.10.2001 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Самарский винный завод», г. Самара (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, комбинированный товарный знак по свидетельству № 233041 представляет собой этикетку. Вверху этикетки в овальном медальоне, декорированном растительным орнаментом, изображен сосуд с виноградной кистью, выполненный в виде птицы, на хвосте которой изображены вертикально три буквы русского алфавита: «С», «В», «З», являющиеся начальными буквами названия предприятия заявителя «Самарский винный завод». В верхней части этикетки выполнена надпись: «Старая Самара» специальным шрифтом с эффектом тени, обозначающая название продукта. Выше выполнены буквами русского алфавита надписи: «0,5», «40%», «ОАО Самарский Винный Завод», г.Самара, Заводское шоссе, 27, тел: (8462) 63-33-63», ниже на декоративной ленте – «ВОДКА», а между ними надпись: «Состав:

вода очищенная, спирт этиловый ректифицированный, «Экстра», сахар», обозначающие соответственно объем выпускаемого продукта, его крепость, название предприятия заявителя, его почтовый адрес и телефон, вид выпускаемого продукта, его крепость, название предприятия заявителя, его почтовый адрес и телефон, вид выпускаемого продукта и его состав. Нижняя часть этикетки декорирована растительным орнаментом. Внизу этикетки – надпись: Срок хранения 12 месяцев», «Перед употреблением рекомендуется охладить».

Форма этикетки - фигурная, ограниченная радиусами различной величины, плавно переходящими друг в друга, а низ этикетки выполнен в виде прямоугольника. Этикетка имеет рамку, повторяющую фигурный контур этикетки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно: водка.

Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: красный, коричневый, темно-коричневый, бежевый, бордовый, болотный, белый, черный.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.12.2007 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении товаров 33 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям, установленными пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) Товарный знак «Старая Самара» по свидетельству №233041 сходен до степени смешения с товарным знаком «Древняя Самара», зарегистрированным на имя ООО «Интеллектуальное право» по свидетельству № 178373 в отношении 32 и 33 классов МКТУ с приоритетом 11.09.1998. Товарный знак «Древняя Самара» является

словесным, выполненным стандартным шрифтом, буквами русского алфавита;

- 2) слова «Старая» и «Древняя», являясь в сравниваемых словосочетаниях именами прилагательными, в соответствии с правилами русского языка обозначают качество, свойство или принадлежность «Самары». В сравниваемых словосочетаниях они являются зависимыми словами. Прилагательные «Старая» и «Древняя» имеют одинаковое семантическое значение, что подтверждается ссылками на справочную литературу: В.Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, «ТЕРРА – Книжный клуб» М, 1998 том [1], Словарь русского языка, Академия наук СССР, Институт русского языка, М, Издательство «Русский язык», 1984 [2], С.И. Ожегов, Словарь русского языка, «Русский язык», М, 1998 [3], Большой Толковый словарь русского языка Российская академия наук, «НОРИНТ», Санкт – Петербург, 2000 [4];
- 3) на основании лингвистического анализа приведенных понятий, представленных в источниках, следует, что семантически данные понятия сходны и фактически являются синонимами, т.е. различными по звучанию, но тождественными или близкими по значению. Совпадают значения сравниваемых прилагательных и при переводе на разные языки;
- 4) фонетическое сходство противопоставленных товарных знаков доказывает наличие шести совпадающих звуков: «с», «а», «м», «а», «р», «а», образующих три совпадающих слога, что позволяет говорить о фонетическом сходстве до степени смешения сравниваемых словесных элементов в целом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью действие правовой охраны товарного знака со словесным элементом «Старая Самара» по свидетельству №233041.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии выразил в отзыве несогласие с доводами возражения, мотивировав его следующим:

- 1) делая описание противопоставленного товарного знака по свидетельству № 178373 «Древняя Самара» лицо, подавшее возражение, упускает немаловажную деталь: словесный элемент «Самара» в указанном товарном знаке исключен из правовой охраны, так как владелец товарного знака не возражал против исключения из правовой охраны слова «Самара», в указанном товарном знаке охраняется только слово «Древняя». Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, что слово, исключенное из правовой охраны, является главным словом в словосочетании «Древняя Самара», абсурдно;
- 2) словесный элемент «Самара» в товарном знаке по свидетельству № 178373 не влияет на объем прав и не определяет смысловое содержание и фонетику этого товарного знака;
- 3) правообладатель товарного знака по свидетельству № 233041 претендовал на охрану обозначения «Старая Самара» в целом, а не на обозначение «Старая», так как «Старая Самара» - это грамматически связанные слова, образующие устойчивое словосочетание, смысловое значение которого - это часть Самары, где сохранились здания старой постройки, памятники архитектуры, широко употребляемое в повседневной жизни. В старинном городе есть такие места, которые называют, например: Старая Москва, Старый Таллин или старый город. «Старая Самара» - это не весь давно существующий город Самара, а определенная историческая часть города, где сохранились старинные здания. Это подтверждается различными публикациями в периодических изданиях. Старой Самаре присущ

свой неповторимый стиль, отличающий ее от других городов, с которым обозначение «Старая Самара» будет ассоциироваться у потребителя;

- 4) в сочетании со словом «город» в русском языке используется слово «старинный» для обозначения времени существования города, а не слово «старый». Старинный русский город Самара – так можно сказать о городе Самара, чтобы подчеркнуть его возраст, но не «Старая Самара» и не «Древняя Самара»;
- 5) доводы о смысловом содержании словосочетания «Старая Самара» и его устойчивом характере подтверждаются заключением филологического факультета МГУ. В лингвистическом заключении Института Русского языка им. В.В. Виноградова, представленного стороной, подавшей возражение, приводятся четыре ссылки, подтверждающие, что «Старая Самара» употребляется в значении «часть Самары. Исторический центр города со старой застройкой»;
- 6) словосочетание «Древняя Самара» неопределенно по своему значению. Словосочетание «Древняя Самара» относится к вымышленным, поскольку не идентифицируется ни с одним реально существующим объектом. Ни во времена Древней Руси (9-13 века), ни во времена Древней истории (до 5 века н.э) не было города Самара (возникший в 16 веке), то есть Самара и Древний мир разошлись во времени, а поэтому «Древняя Самара» - понятие выдуманное, фантазийное, нереальное. Поиск в сети Интернет словосочетаний «Старая Самара», «Древняя Самара», «Старый город», «Древний город» показал, что словосочетание «Древняя Самара» не встречается ни в одном словаре. «Старая Самара» упоминается в словаре современных географических названий и Большой советской энциклопедии;

- 7) лицо, подавшее возражение, допускает ошибку, проводя сопоставительный анализ словесных элементов «старая» и «Древняя», так как «Старая Самара» - устойчивое словосочетание, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения;
- 8) сравниваемые обозначения отличаются различным количеством слов, слогов, звуков, у них совпадают только две буквы, нет совпадающих слогов, отсутствует вхождение одного обозначения в другое. Ударения в обоих обозначениях не совпадают. Это позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений «Старая Самара» и «Древняя»;
- 9) графическое сходство отсутствует, так как обозначение «Древняя» по свидетельству № 178373 написано стандартным шрифтом, не придающим обозначению различительной способности, у сравниваемых обозначений совпадают только две буквы «р» и «я», а в свидетельстве № 233041 словосочетание «Старая Самара» написано специальным шрифтом в цвете;
- 10) сторона, подавшая возражение, доказательство семантического сходства сравниваемых обозначений строит на утверждении, что слова «Старая» «Древняя» являются синонимами. Такие выводы не соответствуют действительности.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит учитывать доводы, приведенные в отзыве, при вынесении решения.

В подтверждение изложенных доводов правообладатель представил следующие материалы:

- Копия из Большой советской энциклопедии, Государственное научное издательство «Большая советская Энциклопедия», том 23, стр.622.

- Копия из словаря синонимов русского языка под редакцией З.Е. Александрова.

- Копия из книги Вагана Каркарьяна «Старая Самара: истории, дома и люди».

- Лингвистическое заключение МГУ им. М.В. Ломоносова, филологического факультета.

- Выборка из сети Интернет по словарям, поиск словосочетаний «Старая Самара», «Древняя Самара», «Старый город», «Древний город».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (11.10.2001) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила ТЗ).

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

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил ТЗ 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 ТЗ 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку. Вверху этикетки в овальном медальоне изображен сосуд с виноградной кистью, выполненный в виде птицы, на хвосте которой изображены вертикально три буквы русского алфавита «С», «В», «З». В верхней части этикетки расположена охраноспособная надпись «Старая Самара», выполненная специальным шрифтом с эффектом тени.

Также в верхней и нижней частях этикетки расположены неохраноспособные надписи: «0,5», «40%», «ОАО «Самарский Винный Завод», «г.Самара», «Заводское шоссе, 27», «ВОДКА», а также надписи, указывающие на состав и сроки хранения.

Этикетка имеет рамку, повторяющую фигурный контур этикетки.



Основную индивидуализирующую нагрузку в знаке несет словосочетание «Старая Самара».

Оспариваемому знаку противопоставлен ранее зарегистрированный в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ словесный товарный знак «Древняя Самара» по свидетельству № 178373, выполненный заглавными буквами русского алфавита. Знак содержит в своем составе неохраноспособный элемент «Самара».

Проведенный Палатой по патентным спорам сравнительный анализ показал следующее.

Обращение к литературно-справочной информации позволило установить, что Самара- (в 1935-1991 Куйбышев) город в центре Самарской области на реке Волга, при впадении в нее реки Самара. Население 1208,3 тысячи. Основан в 1586 как крепость. В XXI в. Крупный центр торговли хлебом, а также салом, шерстью, кожами. С 1851 года центр Самарской губернии. В 1928-1929 – центр Средневолжской области, в 1929-1936 Средневолжского края, с 1936 года Куйбышевской области. Сохранились памятники гражданской архитектуры XIX – начала XX веков.

Древняя – древний, старый, старинный, постарелый, старобытный, давний, стародавний, давнишний, давностный, давнопрошлый; исконный, досельный, былой, старовременный; ветхий.

Вместе с тем, литературные источники содержат информацию, что словосочетание «Старая Самара» является устойчивым понятием, которое в силу его частого использования воспринимается потребителем как историческая часть города Самары, где сохранились здания старой постройки, памятники архитектуры, часть современной Самары.

Изложенное выше показывает, что в словосочетаниях «Старая Самара» и «Древняя Самара» заложены отличные понятия: образ исторической части города Самара и древность города Самара с точки зрения временного периода его существования.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что и словесный элемент противопоставленных обозначений являются словосочетаниями «Старая Самара»/«Древняя Самара». При этом необходимо отметить, что словесный элемент «Старая» и словесный элемент «Древняя» занимают первоначальную позицию в сопоставляемых обозначениях, в силу чего изначально привлекают внимание потребителей. Словесный элемент «Самара», входящий в состав противопоставленных обозначений, является описательным элементом, что делает его слабым по отношению к словесным элементам «Старая»/«Древняя», с точки зрения индивидуализирующей способности.

Таким образом, оспариваемая регистрация ввиду наличия в ее составе фонетически отличного словесного элемента «Старая» от элемента «Древняя» за счет разного состава гласных и согласных букв является несходным с противопоставленной регистрацией по фонетическому критерию.

Графически сравниваемые обозначения не являются сходными за счет различного общего зрительного впечатления, производимого обозначениями. Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой этикетку и является комбинированным, а противопоставленный товарный знак – словесным. Оспариваемая регистрация выполнена оригинальным шрифтом (имитация старорусского шрифта), с оригинальной графической проработкой выразительного яркого изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение веток растения, а противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Таким образом, оспариваемый знак и противопоставленная регистрация производят различное зрительное впечатление. На основании этого знаки следует признать несходными по графическому критерию оценки.

Отсутствие сходства сравниваемых обозначений по семантическому и графическому фактору сходства обуславливает вывод о несходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает достаточных оснований для удовлетворения возражения от 20.12.2007 и, следовательно, для признания оспариваемой регистрации № 233041 в отношении товаров 33 класса МКТУ не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 233041.**