

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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 возражение от 14.12.2009 на решение Роспатента от 15.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007714684/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Дистрибьюшен», при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007714684/50 с приоритетом от 18.05.2007 является Закрытое акционерное общество «Д Дистрибьюшен», Москва (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Смирновъ – вкус настоящего», где Смирновъ – ранее зарегистрированный товарный знак заявителя №№ 119404, 158296, 158297, 163000 и др. Обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: водка.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 15.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения

- с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «Смирновъ», «Смирнов», «Смирнова», зарегистрированных на имя ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве» (свидетельство № 213025 с приоритетом

от 21.12.2001, свидетельство № 197846 с приоритетом от 31.07.2000, свидетельство № 309036 с приоритетом от 26.02.2003, свидетельство № 299290 с приоритетом от 18.09.2002, свидетельство № 119253 с приоритетом от 14.10.1992) для однородных товаров 33 класса МКТУ;

- с товарным знаком со словесным элементом «Смирновъ», зарегистрированным под № 143631 на имя ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве» для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.12.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.09.2009.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявителю принадлежит целый ряд регистраций на товарные знаки со словесным элементом СМИРНОВЪ, в том числе зарегистрированные ранее противопоставляемых ему товарных знаков;

- неправомерно заявление экспертизы об имеющейся «серии» знаков с (различными) словесными элементами «Смирновъ», «Смирнов», «Смирнова», т. к. серия знаков может основываться только на некоем общем элементе, что отсутствует в рассматриваемом случае;

- представляется неправомерной ссылка на сходство до степени смешения с «серией знаков» в связи с отсутствием самой такой серии;

- при сравнении рассматриваемых товарных знаков в целом, очевидно, их фонетическое различие;

- заявленное обозначение не просто словесный элемент СМИРНОВЪ, а словосочетание СМИРНОВЪ – ВКУС НАСТОЯЩЕГО;

- сравниваемые знаки существенно отличаются как по количеству звуков, так и по количеству слогов, составу гласных и согласных, и по всем без исключения признакам фонетического сходства, изложенным в пункте 14.4.2.4 Правил;

- при сравнении рассматриваемых товарных знаков очевидно их визуальное различие;

- в противопоставленных товарных знаках семантика словесных элементов «СМИРНОВЪ», «СМИРНОВ», «СМИРНОВА» определяется исключительно смысловым значением данного слова, представляющего собой широко распространенную русскую фамилию, которая сама по себе обладает слабой различительной способностью с точки зрения средства индивидуализации товаров и услуг;

- в заявленном обозначении элемент СМИРНОВЪ не ассоциируется с конкретным лицом, а представляет собой оригинальное наименование продукта, чему способствует наличие словесного элемента ВКУС НАСТОЯЩЕГО;

- Палатой по патентным спорам и судами уже вынесен ряд решений, признающих товарные знаки со словесными элементами СМИРНОВЪ и противопоставляемые экспертизой товарные знаки несходными до степени смешения и образующими определенную практику рассмотрения аналогичных дел.

На основании приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.09.2009, и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Решение Роспатента от 25.11.2009 по заявке №2002719166/50;
2. Решение Роспатента от 19.10.2009 по заявке №2003703748/50;
3. Решение Роспатента от 26.10.2009 по заявке №2002719166/50;
4. Решение Палаты по патентным спорам от 26.01.2007 по заявке №95703077/50;
5. Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 22.07.2009г. №09АП-9679/2009-АК;
6. Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 27.10.2009г. №КА-А40/1148-09-П;
7. Сведения из Госреестра о регистрации товарного знака по свидетельству №385601.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (18.05.2007) заявки № 2007714684/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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 №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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 их смешения, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, 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 (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в

составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «Смирновъ – вкус настоящего», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита с добавлением буквы «ъ» (ер) из дореволюционной орфографии русского языка в конце первого слова. Словесный элемент «Смирновъ...» и словесные элементы «... вкус настоящего» выполнены через дефис (от лат. *divisio* - разделение, расчленение). Данное обозначение с точки зрения грамматики русского языка рассматривается как словесная конструкция, включающая слово «Смирновъ...» - указание фамилии лица и разделенное с ним посредством дефиса словосочетание «...вкус настоящего». Сведения о семантике заявленного обозначения «Смирновъ – вкус настоящего», как

устойчивого идиоматического выражения, обладающего самостоятельным смысловым значением, отсутствуют. Изложенное позволяет говорить о смысловом значении заявленного обозначения, исходя из семантики составляющих его слов. Доминирующим элементом в нем следует признать словесный элемент «Смирновъ...», поскольку данный элемент находится в начальной позиции, с которой начинается обзор всего обозначения, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. При этом элемент «СМИРНОВЪ» не связан грамматически с элементом «ВКУС НАСТОЯЩЕГО», что приводит к выводу о восприятии их как самостоятельных элементов, в связи с чем экспертиза поводится отдельно по каждому элементу. В первую очередь при анализе сходства сравниваемых обозначений за основу взято сравнение доминирующего элемента знака – «СМИРНОВЪ»

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 143631 [1], правообладателем которого является ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве», представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «Золотой Смирновъ из России», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом, при этом первые буквы слов выполнены заглавными, а остальные прописными. Доминирующим элементом в товарном знаке [1] является словесный элемент «Смирновъ...», при написании которого также использованы правила дореволюционной орфографии русского языка, а именно написание буквы «ъ» (ер) в конце слова после согласной. Именно на элемент знака «Смирновъ...» падает логическое ударение, при этом остальные слова находятся с ним в подчинительной связи. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Обладателем исключительного права других противопоставленных в решении Роспатента товарных знаков для товаров 33 класса МКТУ является ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 309036 [2] является комбинированным обозначением, представляя собой водочную этикетку,

центральное место в которой занимает словесное обозначение «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА», под которым в правой части этикетки расположены слова «Потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова», выполненные мелкими буквами. Словесный элемент «Бориса Смирнова» выделен более ярким цветом и выполнен в оригинальной графической манере.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 213025 [3] является комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «БОРИСЪ СМИРНОВЪ», выполненный белым цветом на фоне темной ленты. В центре указанного изобразительного элемента выполнено изображение императорской короны.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 119253 [4] является комбинированным обозначением, представляя собой этикетку, включающую словесные и изобразительные элементы. Изображения гербов, цифры и все слова, кроме «Петра Смирнова и потомков в Москве» и «Настоящая Смирновская» не являются предметом самостоятельной правовой охраны анализируемого знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 197846 [5] представляет собой словесное обозначение «Торговый ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой. К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем документы (1), свидетельствующие о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №299290 [6], противопоставленного в заключении по результатам экспертизы, в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ досрочно прекращена 25.11.2009г. в связи с неиспользованием. Изложенные выше сведения отражены в Госреестре товарных знаков и учтены коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

Однородность товаров 33 класса МКТУ обозначения по заявке №2007714684/50 и противопоставленных товарных знаков [1-5] заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] позволяет судить об их сходстве.

Данный вывод основан на звуковом и семантическом тождестве основного элемента «Смирновъ» заявленного обозначения и противопоставленного знака. Следует отметить, что написание распространенной русской фамилия с использованием норм старорусской грамматики способствует высокой вероятности того, что в сознании потребителя данный словесный элемент «Смирновъ» будут ассоциироваться с фамилией знаменитого производителя спиртных напитков царской России – П.А. Смирновым. Указанное обстоятельство обуславливает сходное восприятие сравниваемых обозначений в целом. Звуковое различие иных словесных элементов (вкус настоящего, Золотой ... из России), входящих в сравниваемые обозначения, при этом не является определяющим.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] свидетельствует о наличии между ними графического сходства в силу исполнения их стандартным шрифтом, буквами одного и того же алфавита (русского) и вида (использование первых букв слов заглавными), и, как следствие, наличие одинакового общего зрительного впечатления, производимого обозначениями.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о сходстве в целом сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о правомерности решения Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Установленное выше несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона снимает необходимость проведения анализа на сходство до степени смешения с другими товарными знаками [2-5], противопоставленными в решении Роспатента от 15.09.2009 по тем же основаниям.

При вынесении решения коллегия палаты по патентным спорам учитывала все обстоятельства, связанные с товарными знаками, в состав которых включен

словесный элемент «СМИРНОВЪ». Эти знаки зарегистрированы в Госреестре для товаров 33 класса МКТУ на имя двух различных правообладателей: ЗАО «Дистрибьюшен» (заявитель) и ЗАО «Торговый Дом Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста в Москве». Знаки имеют ряд отличий, которые позволяют считать их несходными в целом, в связи с чем товары, маркированные этими знаками, не смешиваются в гражданском обороте. Так, товарные знаки (их более 30 штук, за исключением одного, по свидетельству № 385601), принадлежащие заявителю, отличаются особенностями графического исполнения, заключающиеся в написании словесного обозначения «Смирновъ» по дуге буквами белого цвета на красном фоне и заключенного в рамочку оригинальной формы золотисто-желтого цвета. Товарные знаки, принадлежащие ЗАО «Торговый Дом Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста в Москве», не имеют указанных особенностей. Указанный вывод подтверждается и решениями палаты по патентным спорам от 19.10.2009 по свидетельству №309036 и от 16.10.2009 по свидетельству №299290. В связи с чем ссылка заявителя на данные решения является неубедительной. Ссылка на решение по свидетельству №143638 несостоятельна, поскольку оценка элементу «ЗОЛОТОЙ СМОРНОВЪ ИЗ РОССИИ» дается с иной точки зрения, а именно, обладает он различительной способностью или нет, и не влияет на вывод о сходстве.

В заявленном обозначении заявитель отходит от свойственной его товарным знакам графики и тем самым приближается к товарным знакам иного правообладателя, что неизбежно приведет к смешению товаров этих производителей, маркированных товарными знаками со словесным элементом «Смирновъ», на рынке алкогольной продукции.

В связи с указанным коллегия палаты по патентным спорам считает вывод заключения экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, правомерным.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 14.12.2009, и оставить в силе решение Роспатента от 15.09.2009.