

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.05.2008, поданное Виссотски Ти (Израил) Лтд. (Wissotzky Tea (Israel) Ltd.) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 340045, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ" с приоритетом от 21.11.2005 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2007 за № 340045 на имя Некоммерческой организации Благотворительный фонд Владимира Высоцкого (далее – правообладатель) в отношении товара 30 класса МКТУ "чай", а также услуг 36, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, совпадающее с частью фирменного наименования правообладателя, носящего имя знаменитого российского поэта и актера.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.05.2008 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 340045 в отношении товара 30 класса МКТУ "чай" произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом "WISSOTZKY" по свидетельствам

№ 202819, № 208346 и № 301517, принадлежащими лицу, подавшему возражение, зарегистрированными, в частности, в отношении товара 30 класса МКТУ "чай" и имеющими более ранний приоритет;

– правообладатель противопоставленных товарных знаков, компания Виссотцки Ти Лимитед, была основана в 1849 году в Москве Калонимосом-Вульфом (Вульфом Яковлевичем) Высоцким и является единственной созданной в России международной чайной корпорацией, династия чаоторговцев Высоцких сохраняет свой бизнес более 150 лет;

– в начале 20-го века чайная компания Высоцких стала крупнейшим производителем чая в мире и пользовалась значительной популярностью, фабрики и магазины компании располагались по всей России и во многих европейских странах;

– в настоящее время компания Виссотцки Ти Лимитед находится в Израиле и распространяет свои товары во многих странах мира, включая Россию, имеет значительные затраты на рекламу, а с 1995 года компания и ее товарные знаки регулярно представляются на крупнейших российских выставках, посвященных пищевым продуктам;

– сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством их основных отличительных элементов ВЫСОЦКИЙ – WISSOTZKY;

– обозначение "ВЫСОЦКИЙ" в отношении товара 30 класса МКТУ "чай" не может ассоциироваться с именем поэта, актера театра и кино, барда Владимира Семеновича Высоцкого, поскольку ни он сам, ни правопреемник правообладателя оспариваемого товарного знака ООО "Вертикаль-ВВ" никогда не занимались производством чая, в связи с чем данное обозначение в отношении товара "чай" может ассоциироваться только с именем известного промышленника В.Я.Высоцкого.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 340045 недействительным частично в отношении товара 30 класса МКТУ "чай".

К возражению приложены копии следующих материалов:

– фотографии с выставок, копии выставочных каталогов и подтверждающих писем, копии дипломов и наград, полученных компанией Виссотцки Ти Лимитед на российских выставках и выставках в других странах, на 46 л. [1];

– публикации о компании Виссотцки Ти Лимитед в российской и мировой русскоязычной прессе на 56 л. [2];

– отзыв ООО "Вертикаль-ВВ" на заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 169609, № 169444, № 169443 в связи с их неиспользованием на 5 л. [3];

– решения Палаты по патентным спорам, принятые по результатам рассмотрения заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 169609, № 169444, № 169443 в связи с их неиспользованием на 21 л. [4].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения против регистрации товарного знака по свидетельству № 340045, представил отзыв, в котором выразил несогласие с возражением и привел следующие доводы:

– обозначение "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ", зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 340045, тождественно имени и фамилии известного лица, в связи с чем данное обозначение не может быть сходным до степени смешения с другими товарными знаками, в противном случае последние являются вводящими потребителя в заблуждение;

– оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются не сходными по семантическому и графическому критериям.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака по свидетельству № 340045.

К отзыву на возражение приложены копии следующих материалов:

– распечатка с Интернет-сайта www.kinoexpert.ru на 1 л. [5];

– распечатка с Интернет-сайта www.riasamara.ru на 1 л. [6];

– распечатка с Интернет-сайта www.actors.khv.ru на 2 л. [7];

– распечатка из Новейшего философского словаря, размещенного на Интернет-сайте slovari.yandex.ru на 2 л. [8];

– распечатка с Интернет-сайта www.wikipedia.org на 14 л. [9];

– распечатка с Интернет-сайта www.utro.ru на 1 л. [10].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило копии следующих документов:

– решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.06.2008 по делу № А40-4743/08-67-53 на 7 л. [11];

– постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2008 по делу № А40-4743/08-67-53 на 6 л. [12];

– решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.07.2008 по делу № А40-4755/08-133-40 на 5 л. [13];

– постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2008 по делу № А40-4755/08-133-40 на 5 л. [14].

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

С учетом даты поступления (21.11.2005) заявки № 2005729807/50, правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает упомянутый выше 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 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, а также 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 ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров 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 по свидетельству № 340045 с приоритетом от 21.11.2005 "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ" является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202819 с приоритетом от 17.07.1998 является комбинированным и состоит из элемента "Wissotzky", выполненного шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита, буква "W" является заглавной; буква "O" в данном обозначении выполнена в виде круга черного цвета, внутри которого расположен элемент белого цвета, очертаниями схожий с буквой латинского алфавита "W".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 208346 с приоритетом от 17.07.1998 является комбинированным и состоит из круга черного цвета, внутри которого расположено стилизованное обозначение кораблика, выполненное в белом цвете; над кругом расположен словесный элемент "Wissotzky", выполненный стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 301517 с приоритетом от 17.12.2004 является словесным и представляет собой словесные элементы "Wissotzky" и "Tea", выполненные оригинальным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита в две строки; слово "Tea" в данном товарном знаке не является предметом самостоятельной правовой охраны.

Наличие товара 30 класса МКТУ "чай", в отношении которого оспаривается регистрация товарного знака "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ" по свидетельству № 340045, в перечнях регистраций противопоставленных товарных знаков позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении однородных товаров "чай".

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака со словесными элементами противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию сходства показал следующее.

Как указано выше, словесное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 340045, воспроизводит имя знаменитого советского актера театра и кино, поэта, автора и исполнителя песен Владимира Семеновича Высоцкого.

Согласно материалам [5] – [10], представленным правообладателем оспариваемого товарного знака, Владимир Семенович Высоцкий более 20 лет был ведущим актером "Московского театра драмы и комедии на Таганке", а также сыграл около тридцати ролей в известных художественных фильмах.

Кроме того, он является автором и исполнителем нескольких сотен песен, в этом качестве он завоевал широкую популярность, много гастролировал, его творчество повлияло на многих современных рок-музыкантов. Песни В.С. Высоцкого звучат также в ряде художественных фильмов.

О жизни и творчестве В.С. Высоцкого издано большое количество книг, ему установлены памятники, его именем названы улицы в нескольких городах России. Также его имя носит одна из малых планет.

Широкая известность Владимира Семеновича Высоцкого в Российской Федерации признается и в возращении компании Виссотски Ти Лимитед.

Ввиду изложенных обстоятельств можно сделать вывод о том, что обозначение "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ" ассоциируется российским потребителем с личностью Владимира Семеновича Высоцкого. Более того, широкая известность личности В.С. Высоцкого позволяет утверждать, что и фамилия "ВЫСОЦКИЙ", без указания имени "ВЛАДИМИР", в Российской Федерации ассоциируется прежде всего с ним.

В дополнение к сказанному, следует отметить, что правовая охрана товарного знака, воспроизводящего имя известного в Российской Федерации лица и зарегистрированного в отношении любых товаров, не ставится законодательством в зависимость от сферы деятельности данного лица.

В отношении семантики словесного элемента "WISSOTZKY" противопоставленных товарных знаков установлено следующее.

Как указывает лицо, подавшее возражение, "WISSOTZKY" является транслитерацией буквами латинского алфавита фамилии "ВЫСОЦКИЙ". В обоснование данного утверждения приведены ссылки на регистрацию № 169609 на имя ООО "Вертикаль-ВВ" комбинированного товарного знака со словесными элементами "VLADIMIR WISSOTZKY" и "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ", а также на мнение ООО "Вертикаль-ВВ", изложенное в документе [3]. Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылаясь на документы [2], указывает, что обозначение "WISSOTZKY" используется им в русском написании в виде "ВЫСОЦКИЙ".

Однако, если рассматривать элемент "WISSOTZKY" в качестве транслитерации фамилии "ВЫСОЦКИЙ", следует констатировать, что по сравнению, например, с используемой на бланке правообладателя оспариваемого товарного знака транслитерацией – "VYSOTSKY" – элемент "WISSOTZKY" допускает искажение словесного элемента, воспроизводимого буквами другого алфавита. Сказанное подтверждается, в частности, тем, что транслитерация элемента "WISSOTZKY" буквами русского алфавита – не "ВЫСОЦКИЙ", а "ВИССОТЦКИ", что используется лицом, подавшим возражение, при транслитерации собственного фирменного наименования буквами русского алфавита.

Таким образом, оспариваемый товарный знак воспроизводит имя широко известного в Российской Федерации лица – Владимира Семеновича Высоцкого, а элемент "WISSOTZKY" ("ВИССОТЦКИ") противопоставленных товарных знаков воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, и не является тождественным фамилии "ВЫСОЦКИЙ". Исходя из изложенного, следует констатировать отсутствие семантического сходства словесных элементов сравниваемых товарных знаков.

Наличие фонетического сходства сопоставляемых элементов "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ" и "WISSOTZKY" также не усматривается, учитывая, в том числе, возможную вариантность русскоязычного произношения элемента "WISSOTZKY", выполненного шрифтом латинского алфавита.

Отсутствие графического сходства сопоставляемых обозначений обусловлено разным общим зрительным впечатлением и разными алфавитами, буквами которых написаны словесные элементы сравниваемых товарных знаков.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что, исходя главным образом из существенного различия в семантике словесных элементов сравниваемых обозначений, следует констатировать отсутствие сходства до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в целом.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, копий судебных актов [11] – [14] следует отметить, что они не имеют отношения к рассмотрению настоящего спора. Данные судебные акты относятся к спору о сходстве до степени смешения товарных знаков, содержащих тождественные элементы, что не имеет места в рассматриваемом случае.

Доводы, изложенные в Особом мнении, представленном в Палату по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были учтены при подготовке настоящего решения и проанализированы выше.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака "ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ" по свидетельству № 340045.