

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.02.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309036, поданное ЗАО «Дистрибьюшен» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003703748/50 с приоритетом от 26.02.2003 зарегистрирован за №309036 на имя Закрытое акционерное общество «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве» (далее—правообладатель) в отношении товаров33 классов МКТУ: алкогольные напитки, а именно: водка.

Товарный знак по свидетельству №309036 представляет собой водочную этикетку прямоугольной формы, по углам которой расположены элементы геометрического орнамента в стиле «модерн», в верхней части этикетки расположены стилизованные изображения четырех орлов, под которыми в центре этикетки друг под другом расположены словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ», выполненный стандартным шрифтом, и «БОРИСА СМИРНОВА», выполненный в оригинальной графике, под которым в правой части этикетки расположены, выполненные мелким шрифтом, слова «ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА». В нижней части этикетки размещены неохранные элементы обозначения. Изображение гербов, все цифры, буквы и слова, кроме «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА

СМИРНОВА ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА» являются неохраняемыми элементами знака. Знак охраняется в бронзовом, красном, синем, черном, белом, коричневом и золотом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.02.2009 изложено мнение о том, что регистрация №309036 комбинированного товарного знака противоречит требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак №309036 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «Смирновъ» по свидетельству №163000, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими лицу, подавшему возражение;

— само по себе сходство до степени смешения словесных элементов «СМИРНОВА» (входящего в оспариваемый товарный знак) со словесным обозначением «СМИРНОВЪ», входящим в товарный знак по свидетельству №163000, является достаточным основанием для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом;

— словесный элемент противопоставленного товарного знака «СМИРНОВЪ» по свидетельству №163000 сходен со словесным элементом «СМИРНОВА» оспариваемого товарного знака и занимает в нем доминирующее положение;

— семантическое доминирующее положение элемента «СМИРНОВА» в оспариваемом знаке обусловлено тем, что он является фамилией физического лица, имеющей, несомненно, более важное значение для его индивидуализации по сравнению с именем;

— наличие буквы «Ъ» в словесных элементах этикетки делает сходство еще более явным, т.к. представляет явную отсылку к историческим корням;

— рассматриваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, поскольку однозначно ассоциируются друг с другом;

— сходство до степени смешения усиливается за счет использования в оспариваемом товарном знаке стилизации буквы «С» в элементе «СМИРНОВА», охватывающей букву «М», аналогично использованному графическому приему в противопоставленном товарном знаке №163000;

— Арбитражным судом г. Москвы, Девятым апелляционным судом и Федеральным арбитражным судом Московского округа уже были приняты судебные акты по результатам рассмотрения дел об оспаривании решений Палаты по патентным спорам по товарным знакам «БОРИСЪ СМИРНОВЪ» №№211485, 213026, 213025;

— решениями Палаты по патентным спорам и судебными актами были признаны как сходные до степени смешения с товарным знаком «СМИРНОВЪ» товарные знаки №№243424, 222933, 255090, 255091, 222997;

— в состав оспариваемого товарного знака входят изображения, сходные до степени смешения с изображениями гербов Российской Федерации, без согласия соответствующего компетентного органа — Геральдического совета при Президенте РФ;

— в состав оспариваемого товарного знака входят указания на годы «1877», «1882», «1896», «1886», каждое из которых и все в совокупности

ассоциируются с некими историческими этапами в истории предприятия – владельца знака, с присужденными маркируемому продукту наградами;

— однако ни владельцу знака, ни маркируемому подобной этикеткой товару, указанные награды никогда не присуждались;

— это создает ситуацию, которая приводит к введению потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №309036 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-4743/08-67-53 от 03.06.2008г.;

2. Постановление Девятого апелляционного суда от 11.08.2008г. №09АП-8681/2008-АК; №09АП8838/2008-АК;

3. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-4755/08-133-40 от 03.07.2008г.;

4. Постановление Девятого апелляционного суда от 08.09.2008г. №09АП-10352/2008-АК;

5. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-4753/08-93-36 от 09.04.2008г.;

6. Постановление Девятого апелляционного суда от 16.06.2008г. №09АП-6112/2008-АК; №09АП-6335/2008-АК;

7. Постановление №КА-А40/8766-08 ФАС Московского округа по делу №А40-4753/08-93-36 от 01.10.2008г.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, не воспользовался правом представления отзыва по мотивам возражения и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

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

С учетом приоритета (26.02.2003) заявки №2003703748/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает отмеченный выше 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, №989 и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой, в частности, государственные гербы. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на то имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (1) - (3) 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 по свидетельству №309036 представляет 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. В верхней части этикетки расположены стилизованные изображения орлов, а в нижней – неохраняемые элементы обозначения, характеризующие товар (вид, объем, состав). Словесный элемент «Бориса Смирнова» выделен более ярким цветом и выполнен в оригинальной графической манере.

Оспариваемому знаку противопоставлен комбинированный товарный знак по свидетельству №163000, включающий словесный элемент «Смирновъ», выполненный оригинальным шрифтом. Противопоставленный товарный знак ранее зарегистрирован в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они не являются сходными в целом, поскольку отсутствует фонетическое, графическое и семантическое сходство словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений («ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА Потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова» и «Смирновъ»), а также отсутствует сходство их изобразительных элементов.

Относительно представленных лицом, подавшим возражение, судебных актов, следует отметить, что они не могут быть учтены при рассмотрении настоящего возражения, поскольку относятся к анализу иных товарных знаков, в силу чего не имеют преюдициального характера.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам нет оснований для признания товарного знака по свидетельству № 309036 сходным до

степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ с имеющим более раннюю дату приоритета и зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком №163000, и, следовательно, для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака, осуществленной с нарушением пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 6 Закона, также не могут быть признаны убедительным.

Следует отметить, что элементы, выполненные в виде стилизованных изображений гербов (орлов), соотносятся, с учетом расположенных под ними цифр - 1877, 1882, 1896, 1886, с геральдическими атрибутами Российской Империи, что не позволяет квалифицировать их как государственные гербы. Иное материалами возражения не доказано.

Материалы возражения также не содержат сведений о том, что элементы в виде цифр (дат) - 1877, 1882, 1896, 1886, входящие в состав оспариваемого товарного знака, способны ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение может быть подтверждена (или опровергнута) только самим рынком, т.е. при реализации товара, обозначенного спорным товарным знаком. Отсутствие таких сведений в материалах возражения не позволяет признать доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №309036 требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, убедительными.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 05.02.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №309036.