

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 (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, рассмотрела возражение от 23.11.2009. Данное возражение подано компанией «Дзе Пьер Смирнофф Компани, Лимитед», Англия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «Smirnoff» по заявке № 2007733050/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007733050/50 на регистрацию словесного обозначения «SMIRNOFF EXPERIENCE» была подана 25.10.2007 заявителем в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «SMIRNOFF EXPERIENCE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. «SMIRNOFF» - часть фирменного наименования заявителя. Оба словесных элемента переводятся как «испытание (испытай) SMIRNOFF».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.09.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007733050/50 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными

знаками, содержащими словесные элементы «БОРИС СМИРНОВ/ П.А. СМИРНОВ/ ПЕТР СМИРНОВ»:

- комбинированным товарным знаком, представляющим собой этикетку, по свидетельству №309036 с приоритетом от 26.02.2003, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугунного моста въ Москве", Россия [1];

- словесным товарным знаком по свидетельству №299290 с приоритетом от 18.09.2002, зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугунного моста въ Москве", Россия [2];

- комбинированным товарным знаком по свидетельству №213025 с приоритетом от 21.12.2001, зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугунного моста въ Москве", Россия [3];

- комбинированным товарным знаком по свидетельству №243424 с приоритетом от 12.07.2001, зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугунного моста въ Москве", Россия [4];

- словесным товарным знаком по свидетельству №197846 с приоритетом от 31.07.2000, зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугунного моста въ Москве", Россия [5];

- словесным товарным знаком по свидетельству №143631 с приоритетом от 22.03.1995, зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров 33 класса

МКТУ, указанных в перечне на имя Товарищества с ограниченной ответственностью "Правнук П.А.Смирнова и Ко", Россия [6];

- комбинированным товарным знаком, представляющим собой этикетку, по свидетельству №119253 с приоритетом от 14.10.1992, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне на имя АОЗТ "Петр Смирнов и потомки", Россия [7];

- комбинированным товарным знаком, представляющим собой этикетку и кольеретку, по свидетельству №142266 с приоритетом от 29.09.1995, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне на имя АОЗТ «Смирновская фирма», Россия [8];

- комбинированным товарным знаком, представляющим собой этикетку, по свидетельству №151983 с приоритетом от 29.09.1995, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне на имя АОЗТ «Смирновская фирма», Россия [9].

В Палату по патентным спорам 23.11.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007733050/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителю принадлежит ряд товарных знаков со словесным элементом «SMIRNOFF», в том числе зарегистрированных ранее противопоставляемых ему знаков;

- заявителю принадлежит право на фирменное наименование и на коммерческое обозначение со словесным элементом элементом «SMIRNOFF», права на которые возникли у заявителя до появления владельцев и правопреемников противопоставляемых знаков;

- заявленное обозначение и противопоставляемые знаки различны по фонетическому критерию сходства, поскольку содержат различное количество звуков и слогов, различный состав гласных и согласных звуков, а также отличаются по всем иным признакам фонетического сходства. В том числе, отсутствует «вхождение» заявленного обозначения в противопоставленные знаки;

- визуальное различие обусловлено использованием различных шрифтов и алфавитов, наличием различных изобразительных элементов, композиционного построения, цветового сочетания и т.д.

- элемент «SMIRNOFF» однозначно ассоциируется с иностранным происхождением благодаря использованию суффикса «-OFF», абсолютно нехарактерного для слов русского языка. В результате элементы «SMIRNOFF» и «СМИРНОВЪ» вызывают кардинально противоположные ассоциации, несут различную смысловую нагрузку;

- фамилия Смирнов является широко распространенной фамилией в Российской Федерации и изначально не обладает различительной способностью, не может быть зарегистрирована в качестве охраняемого элемента. Вместе с тем, длительное использование обозначения «SMIRNOFF» для маркировки водки привело к тому, что заявленная фамилия стала восприниматься потребителем как обозначение товаров заявителя. Различительная способность выражается в том, что позволяет отличать продукцию и услуги одних производителей от продукции и услуг других производителей. Кроме того, продолжительное использование обозначения «SMIRNOFF» послужило основанием для признания его общеизвестным в Российской Федерации;

- водка, маркированная обозначениями «SMIRNOFF» и «СМИРНОВЪ», давно существует на рынке. Российский потребитель давно осведомлен о производителе водок. Реальное отсутствие смешения на рынке подтверждается публикациями в прессе;

- отсутствие сходства до степени смешения подтверждалось различными решениями Апелляционной Палаты, Высшей Патентной Палаты, Палаты по патентным спорам (например, решения Апелляционной Палаты от 24.06.2002 по товарным знакам со свидетельствами №156420, №159419 и №156420 и др.).

В подтверждении изложенных доводов заявителем представлены:

- копия распечатки из московской городской телефонной сети на 85 л. {1};
- копии публикаций в прессе на 200 л. {2};
- распечатка регистрации общеизвестного товарного знака по свидетельству №43 на 1 л. {3};

- копии решений Апелляционной палаты от 24.06.2002 на 31 л.{4};
- копии решений Палаты по патентным спорам от 28.09.2004 и 07.07.2007 на 26 л.{5};
- копия отзыва на заявление на 8 л.{6}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке № 2007733050/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (25.10.2007) заявки №2007733050/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта,

допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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.

Заявленное обозначение «SMIRNOFF EXPERIENCE» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным, представляет собой этикетку, которая состоит из прямоугольной рамки, на которой в верхней части знака находится изображение четырех гербов в виде двухголовых орлов с указанием годов под ними (слева направо «1877 г.», «1882 г.», «1896 г.», «1886 г.»). Ниже помещены в две строки словесных элементы «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ», ниже «БОРИСА СМИРНОВА». В правой центральной части знака помещены в четыре строки словесные элементы «ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА». Словесные элементы «СТОЛОВОЕ ВИНО №», «ВОДКА», «объем 0,61 л», «спирт 40%» помещены в нижней части знака. Словесные элементы знака выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита (слова «объем» и «спирт» исполнены строчными буквами). Неохраняемыми элементами знака

являются изображения гербов, все цифры, буквы и слова, кроме «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМІРНОВА ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМІРНОВА». Правовая охрана предоставлена в бронзовом, красном, синем, черном, белом, коричневом, золотом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМІРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова» [2] является словесным и выполнен в шесть строк. Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, элементы «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМІРНОВА» исполнены заглавными буквами, элементы «потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова» выполнены строчными буквами, буквы «П», «А», «С»-заглавные. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным, состоит из изогнутой рамки, над которой помещена корона, внутри рамки находится словесный элемент «БОРИСЪ СМІРНОВЪ», выполненный на черном фоне стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак [4] является комбинированным, состоит из изогнутой рамки, над которой помещена корона, внутри рамки находится словесный элемент «БОРИСЪ СМІРНОВЪ», выполненный в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. На основании решения Палаты по патентным спорам от 31.07.2006 предоставление правовой охраны товарному знаку было признано недействительным частично в отношении, в том числе, товаров 33 класса МКТУ. Таким образом, данный товарный знак не является препятствием для

регистрации обозначения по заявке №2007733050/50 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «БОРИС СМИРНОВ-ПОТОМОК ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА» [5] является словесным, выполнен в семь строк стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак «Золотой Смирновъ из России» [6] является словесным, выполнен в две строки стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буквы «З», «С», «Р»- заглавные. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак [7] представляет собой этикетку, внутри которой в верхней части находится изображение четырех гербов в виде двухголовых орлов с указанием годов под ними (слева направо «1877 г.», «1882 г.», «1896 г.», «1886 г.»). В центральной части знака помещены в восемь строк словесные элементы «ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА», «Его Императорского Величества», «1886г.-1917г.», «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ», «Петра Смирнова», «и потомков в Москве», «СТОЛОВОЕ ВИНО №21», «Настоящая Смирновская водка», цифровые и буквенные элементы: «40%», «емк. 0,61». Словесные элементы знака «Его Императорского Величества», «Петра Смирнова и потомков в Москве», «Настоящая Смирновская водка» выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы «ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА», «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ», «СТОЛОВОЕ ВИНО» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Неохраняемыми элементами знака являются изображения гербов, цифры и все слова, кроме «Петра Смирнова и потомков в Москве» и «Настоящая Смирновская». Правовая охрана предоставлена в белом, красном, синем, серебристом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак [8] представляет собой этикетку и кольеретку, которые представляют собой рамку с вензелями. Центральный элемент выполнен в форме овала, также с вензелями, и элементом «№161» внутри него. На кольеретке помещены словесные элементы «ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ЛУЧШИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» - по верхней кайме рамки; «СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ» - в левой и правой частях кольеретки; «ПО ПРЕЙСКУРАНТУ П.А. СМИРНОВА» - над овалом. Все словесные элементы, находящиеся внутри кольеретки, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. На этикетке также находится изображение овала с вензелями и цифрой «№161» внутри, под овалом помещены в пять строк словесные элементы «По прейскуранту П.А. Смирнова», «СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ», «Игристое Вино», «БРЮТ», «СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО», «СМИРНОВСКАЯ ФИРМА И КОРНЕТ», цифровые и буквенные элементы: «0,75 л», «11%». Словесные элементы «СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ», «БРЮТ», «СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» и «СМИРНОВСКАЯ ФИРМА И КОРНЕТ» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а словесные элементы «Игристое Вино», «По прейскуранту П.А. Смирнова» - оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Неохраняемыми элементами товарного знака являются все цифры, буквы, словесные обозначения, кроме «Старые Традиции», «по прейскуранту П.А. Смирнова», «Смирновская», «Корнет». Правовая охрана предоставлена в бордовом, золотом, светло-коричневом, бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [9] представляет собой этикетку прямоугольной формы, на которой выполнена рамка и овал с вензелями, внутри овала находится элемент «№161». В знаке помещены словесные элементы в пять строк «По прейскуранту П.А. Смирнова», «СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ», «Игристое Вино», «ПОЛУСУХОЕ», «СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО», «СМИРНОВСКАЯ ФИРМА И КОРНЕТ», «0,75 л», «11%». Словесные элементы «СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ», «БРЮТ», «СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» и «СМИРНОВСКАЯ ФИРМА И КОРНЕТ» выполнены стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита, а словесные элементы «Игристое Вино», «По прейскуранту П.А. Смирнова»-оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Неохраняемыми элементами товарного знака являются все слова, цифры, буквы, за исключением слов «Старые Традиции», «П.А. Смирнова», «Смирновская», «Корнет». Правовая охрана предоставлена в темно-зеленом, желтом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Проверка сравниваемых словесных элементов по фонетическому критерию сходства позволяет установить следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1,2,4-9] различаются количеством слов, слогов, звуков и составом звуков.

Коллегия Палаты по патентным спорам учитывает, что противопоставленные знаки включают словесные элементы «СМИРНОВЪ/СМИРНОВ/СМИРНОВА», а заявленное обозначение - словесный элемент «SMIRNOFF». Действительно, указанные словесные обозначения характеризуются тождеством состава гласных и близостью состава согласных букв, что свидетельствует об их сходстве. Однако, помимо указанных словесных элементов в заявленном обозначении присутствует словесный элемент «EXPERIENCE», а в противопоставленных товарных знаках иные словесные элементы, которые значительно изменяют и удлиняют звуковой ряд в целом и, тем самым, вносят звуковые различия между сопоставляемыми обозначениями.

Указанные выше доводы обуславливают вывод о фонетическом несходстве противопоставленных знаков [1-9] и заявленного обозначения в целом.

Графически заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-9] необходимо признать несходными по общему зрительному впечатлению, которое определяется в первую очередь разным количеством входящих в них элементов: наличием изобразительных элементов [1,3,7-9], дополнительных словесных элементов в противопоставленных знаках, а также использованием различных видов шрифтов, букв русского и латинского алфавитов, различной цветовой гаммы.

Словесные элементы несут различную смысловую нагрузку в силу различия ассоциаций, связанных с наличием в противопоставленных знаках [1-9] фамилии «СМИРНОВЪ/СМИРНОВ», имен «БОРИС(Ъ)», «ПЕТР», а в заявленном обозначении – фамилии «SMIRNOFF». В связи с этим в сознании потребителя возникает ассоциативная связь с хорошо известными на российском рынке алкогольной продукции различными производителями. Кроме того, заявленное обозначение содержит в своем составе лишь фамилию «SMIRNOFF» и отсутствуют основания ее отождествления с именами и фамилиями иных лиц - Бориса Смирнова или Петра Арсеньевича Смирнова, присутствующих в противопоставленных товарных знаках.

Необходимо также учитывать, что использование в противопоставленных знаках «Ъ» на конце слов отсылает к историческим старорусским корням. Вместе с тем, исполнение заявленного обозначения «SMIRNOFF» буквами латинского алфавита, а также наличие окончания «-OFF», не характерного для русского языка, указывает на зарубежное происхождение слова, то есть заявленное обозначение ассоциируется с нероссийским происхождением. Указанные выше факты усиливают несходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков[1-9].

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает возможности смешения по семантическому критерию сходства обозначений. Наличие у сравниваемых обозначений «СМИРНОВ/СМИРНОВЪ» и «SMIRNOFF» различного смыслового значения способствует их признанию несходными в целом.

Несходство сравниваемых обозначений в целом исключает необходимость проведения анализа товаров и услуг, приведенных в заявке, на предмет их однородности с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

Следует также учитывать, что заявителю принадлежит общеизвестный товарный знак по свидетельству №43, содержащий словесный элемент «SMIRNOFF», зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки, а именно водка», что способствует формированию у

потребителей ассоциаций только с определенным изготовителем товара. Таким образом, при маркировке заявителем однородных товаров заявленным обозначением, российский потребитель будет ассоциировать его именно с заявителем, а не с правообладателями противопоставленных знаков и их продукцией.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.11.2009, отменить решение Роспатента от 28.09.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке №2007733050/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

33 - алкогольные напитки (за исключением пива); эссенции спиртовые, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые.