

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 31.01.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кристалл Лефортово», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 469432, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 469432 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.08.2012 по заявке № 2011716454 с приоритетом от 26.05.2011 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интеллект продактс», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «СТАРОМОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ», выполненное стандартным шрифтами буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.01.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

1) лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков со словесными элементами «Старая Москва / Staraya Moskva» по свидетельствам

№№ 111018, 126751, 217163, 294187 и 374534, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет;

2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 111018, 126751, 217163, 294187 и 374534 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков;

3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными в силу того, что они ассоциируются друг с другом в целом, поскольку имеют близкие звуки и совпадающие звукосочетания, в том числе начальные слоги, а также близкий состав букв и сходное смысловое значение словосочетаний «старомосковские традиции» и «Старая Москва», так как сложное прилагательное во множественном числе «старомосковские» является образованным от сочетания прилагательного «старая» и существительного «Москва», а слово «традиции» означает исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы, рецепты и, как следствие, является «слабым» для индивидуализации соответствующих товаров («напитки, произведенные по традиционному рецепту Старой Москвы»);

4) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как порождает не соответствующее действительности представление о его принадлежности лицу, подавшему возражение, в силу сходства с серией противопоставленных товарных знаков и широкой известности маркированной ими продукции (водки), которая была представлена на многих выставках и была отмечена многими наградами в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- распечатки сведений об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках [1];
- сведения из Интернета и словарей [2];
- договоры поставки товара с товарно-транспортными накладными и счетами-фактурами [3];
- сведения о наградах (дипломы выставок и конкурсов), которыми была отмечена водка «Старая Москва / Staraya Moskva» [4];
- справки об объемах продаж водки «Старая Москва / Staraya Moskva» [5];
- социологический отчет [6];
- буклет лица, подавшего возражение [7];
- сведения о рейтинге водок [8];
- уведомление Роспатента о принятии к рассмотрению заявления о признании обозначения «Старая Москва» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком [9].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.04.2013, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

1) оспариваемый товарный знак является единым словосочетанием, основная семантическая нагрузка в котором приходится на имя существительное «традиции»;

2) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они различаются количеством слогов и звуков и составом звуков;

3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они различаются шрифтовым исполнением и составом букв;

4) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как словосочетание «старомосковские традиции» означает материальные и духовные ценности, которым следуют в настоящее время, то есть объекты социального наследия, а словосочетание «Старая Москва» – старый, давно существующий город или часть города с определенной местностью и историческими объектами, достопримечательностями;

5) представленный лицом, подавшим возражение, социологический отчет об известности потребителю товарного знака «Старая Москва» для товара «водка» не имеет отношения к данному спору, так как не содержит сведений о вероятности смешения этого знака с оспариваемым товарным знаком, а также в нем отсутствуют достаточно высокие показатели известности товарного знака «Старая Москва» по отношению к общему количеству россиян, а не только к знающим водку.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены сведения из Интернета [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.05.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 словесное обозначение «СТАРОМОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ», выполненное стандартным шрифтами буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 111018, 126751, 217163, 294187 и 374534 представляют собой словесные или комбинированные обозначения, содержащие словосочетания «Старая Москва» и/или «Staraya Moskva», выполненные стандартным или оригинальным шрифтом буквами русского или латинского алфавитов. При этом следует отметить, что словосочетание «Staraya Moskva» является транслитерацией буквами латинского алфавита словосочетания «Старая Москва». Данные товарные знаки имеют более ранний приоритет и зарегистрированы в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Из материалов [2 – 9] следует, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (26.05.2011) уже выпускалась и была известна российским потребителям водка «Старая Москва», маркированная противопоставленными товарными знаками.

Необходимо отметить, в частности, что данная алкогольная продукция уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака была представлена на многих выставках и конкурсах и была отмечена многими наградами [4]. Она вошла в пятерку наиболее популярных водочных брендов в феврале-марте 2011 года по рейтингу Nielsen [8]. Данные отчета [6] по результатам социологического опроса потребителей, проведенного в мае-июне 2011 года, свидетельствуют об известности водки «Старая Москва».

Что касается доводов правообладателя о том, что приведенные в указанном социологическом отчете высокие показатели известности товарного знака «Старая Москва», рассчитанные по отношению к знающим водку потребителям, будут меньше при пересчете их по отношению к общему количеству россиян, то следует отметить, что данным обстоятельством никак не опровергаются выводы о наличии на рынке и

известности среди потребителей в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака водки «Старая Москва».

Словосочетание «Старая Москва» и слово «старомосковские», акцентирующее на себе внимание в оспариваемом товарном знаке в силу начального положения в нем, имеют близкие звуки и совпадающие звукосочетания, в том числе начальные слоги.

Сложное прилагательное во множественном числе «старомосковские» является образованным от сочетания прилагательного «старая» и существительного «Москва», а слово «традиции» означает исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы, в том числе рецепты.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что словосочетание «СТАРОМОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ» по отношению именно к алкогольной продукции воспринимается исключительно в значении указания на то, что соответствующие напитки произведены в традициях (например, по традиционному рецепту) Старой Москвы, порождая ассоциации с упомянутой выше известной водкой «Старая Москва».

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки «Старая Москва / Staraya Moskva» по свидетельствам №№ 111018, 126751, 217163, 294187 и 374534, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом.

При этом все товары 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, представляют собой алкогольные напитки и составы для их изготовления, то есть товары, однородные товарам 33 класса МКТУ (алкогольные напитки) противопоставленных регистраций товарных знаков.

Указанное обуславливает вывод о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих однородных товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю.

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, который ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, индивидуализирующими известную на дату его приоритета на территории Российской Федерации алкогольную продукцию, предопределяет возможность порождения у потребителя не соответствующего действительности представления о принадлежности знака лицу, подавшему возражение, то есть возможность введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Учитывая изложенное выше, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.04.2013, правообладателем было представлено особое мнение от 26.04.2013, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 31.01.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 469432 недействительным полностью.