

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 23.05.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 295817, поданное Открытым акционерным обществом «Самарский комбинат спиртовой и ликероводочной промышленности «Родник», Россия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 295817 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2002 по заявке № 2005718423/50 с приоритетом от 26.07.2005 на имя Открытого акционерного общества «Самарский винный завод», г. Самара (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Данный товарный знак, в соответствии с описанием в материалах заявки, представляет собой этикетку с двойной рамкой. Внешняя рамка повторяет прямоугольную форму этикетки. Внутренняя рамка разделяет этикетку на две части: верхнюю – основную, и нижнюю – меньшую, имеющую красный фон. В центре основной части этикетки расположено изображение городского пейзажа старой Самары: на городской площади стоит старинное здание, справа от него – уличный фонарь, слева – лошадь с повозкой, перед ним – люди. В верхней и нижней частях этикетки расположены неохраноспособные надписи буквами русского алфавита: «0,5 л вместимость», «40% крепости», «ОАО «Самарский Винный Завод», «ВОДКА», «ГОСТ Р 51355-99», «АЯ 70». Также в этикетке присутствуют неохраноспособные элементы, выполненные буквами латинского алфавита: «GENUINE RUSSIAN VODKA», «Distilled and bottled in Russia». Вверху этикетки выполнена полусфера, в которой расположен овал, декорированный растительным орнаментом. В овале изображен сосуд с виноградной кистью, выполненный в виде птицы.

Кроме того, в этикетке присутствует охраноспособная надпись «Старая Самара», выполненная буквами русского алфавита специальным шрифтом с эффектом тени.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона 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 от 11.12.2002. введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак со словесным элементом «Старая Самара» сходен до степени смешения с товарным знаком «Древняя Самара» по свидетельству № 178373, имеющим более ранний приоритет (11.09.1998) и зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ, а также с комбинированным обозначением «Древняя Самара» по заявке № 2005712786, имеющим более ранний приоритет (23.05.2005);

— словесное обозначение «Старая Самара» оспариваемого знака является наиболее сильным элементом, занимающим доминирующее положение и привлекающим внимание потребителя. Словесный элемент оспариваемого знака «Старая Самара» и словесный товарный знак «Древняя Самара», содержат словесный элемент «Самара», являющийся главным (стержневым) словом и указывающий на место производства товара;

— слова «Старая» и «Древняя», являясь в сравниваемых словосочетаниях именами прилагательных, в соответствии с правилами русского языка обозначают качество, свойство или принадлежность «Самары». В сравниваемых словосочетаниях они являются зависимыми словами. Прилагательные «Старая» и «Древняя» имеют одинаковое семантическое значение, что подтверждается ссылками на справочную литературу: В.Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, «ТЕРРА-Книжный клуб» М, 1998, том 1[1]: Словарь

русского языка, Академия наук СССР, Институт русского языка, М, Издательство «Русский язык», 1984 [2]; С.И. Ожегов Словарь русского языка, «Русский язык», М, 1998 [3]; Большой Толковый словарь русского языка Российская академия наук, «НОРИНТ», Санкт-Петербург, 2000 [4];

- в соответствии с результатами проведенного социологического исследования большинство из ответивших на вопрос об ассоциациях со словом «древний», указало в качестве наиболее близкого к нему по смыслу прилагательное «старый»; половина опрошенных указало в качестве синонима слову «старый» - слово «древний»;

- таким образом, словосочетания «Старая Самара» и «Древняя Самара» семантически сходны;

- при сравнении оспариваемого товарного знака и комбинированного обозначения «Древняя Самара» по заявке № 2005712786 очевидно сходство словесных элементов «Старая Самара / Древняя Самара», а также графическое сходство в целом данных этикеток, представляющих собой вертикально ориентированные прямоугольники с двойным рамочным контуром. Обе сравниваемые этикетки включают в себя четыре группы изображений, расположенных одно под другим: изображения герба в овальной рамке вверху, доминирующее название водки, черно-белое фотографическое изображение старинного здания, изображение ленточки красного цвета с надписью «водка»;

- сравниваемые этикетки объединяет использование сходной цветовой гаммы;

- использование сравниваемых обозначений в одном регионе разными производителями усугубляет возможность их смешения потребителями;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 295817 полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

- Лингвистическое заключение Института русского языка им. В.В.Виноградова от 17.04.2006 на 4 л. [5],

- социологический отчет «Оценка семантического сходства (близости) понятий «Древняя Самара» и «Старая Самара», Самара, 2006 [6].

Ознакомленный в установленном порядке с возражением, правообладатель выразил несогласие с доводами возражения в отзыве и дополнении к нему, мотивировав их следующим:

- утверждение возражения о сходстве до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 295817 и 178373 основано на сравнительном анализе словосочетаний «Древняя Самара» и «Старая Самара». Однако такой сравнительный анализ является неправомерным, поскольку словесный элемент «Самара» в противопоставленной регистрации «Древняя Самара» исключен из правовой охраны;

- таким образом, сравнение должно проводиться только между словосочетанием «Старая Самара» и «Древняя», что очевидно приводит к выводу об отсутствии сходства;

- «Старая Самара» - устойчивое словосочетание, значение которого – часть Самары, где сохранились здания старой постройки, памятники архитектуры, сведения об этом содержатся в Большой советской энциклопедии, Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия» [7], в книге Вагана Каркарьяна «Старая Самара: история, дома и люди», Самара [8];

- словосочетание «Древняя Самара» не обладает определенным семантическим значением, в связи с чем его можно считать фантазийным:

- минимальное сходство между словосочетаниями «Древняя Самара» и «Старая Самара» подтверждается Лингвистическим заключением Филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова [10];

- Правообладатель оспариваемого товарного знака начал выпуск продукции под этим знаком значительно ранее даты подачи противопоставленной заявки

№2005712786, что подтверждается заключением и исполнением договора от 01.11.2001 № 723 на производство полиграфических работ (на 9 л. с приложением), а также товарно-распорядительной документацией (на 13 л.) и Дипломом 13 Международной специализированной выставки «АГРО-2003» (на 1 л.);

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы лица, подавшего возражение, убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 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 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 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, 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(2) Правил 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 пунктах 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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 является комбинированным и представляет собой этикетку с двойной рамкой, предназначенную для сопровождения товара 33 класса МКТУ «водка».

Внешняя рамка повторяет прямоугольную форму этикетки. Внутренняя рамка визуально разделяет этикетку на две части: верхнюю – основную, имеющую белый фон, и нижнюю – меньшую, имеющую красный фон.

Вверху этикетки в овальном медальоне изображен сосуд с виноградной кистью, выполненный в виде птицы. Медальон обрамлен растительным орнаментом. Кроме того, в верхней части этикетки расположены выполненные

стандартным курсивом с наклоном вправо буквами русского алфавита словесные элементы «40% крепости», «ОАО «Самарский винный завод», «0,5 л вместимость», исключенные из правовой охраны. На границе верхней и нижней частей этикетки расположено изображение ленты, обрамленной колосьями пшеницы, со словесным стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В верхней части этикетки расположен охраноспособный словесный элемент «Старая Самара», выполненный специальным, стилизованным шрифтом с эффектом тени буквами русского алфавита красного цвета.

В нижней части этикетки расположены неохраноспособные словесные элементы «ГОСТ Р 51355-99», «АЯ 70», «GENUINE RUSSIAN VODKA», «Distilled and bottled in Russia».

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлены:

1. словесный товарный знак «ДРЕВНЯЯ САМАРА» по свидетельству №178373 с приоритетом от 11.09.1998, выполненный стандартным полужирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в котором словесный элемент «САМАРА» является неохраняемым;

2. комбинированное обозначение по заявке № 2005712786 с приоритетом от 23.05.2005 со словесным элементом «ДРЕВНЯЯ САМАРА», выполненным стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана оспариваемому и противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении товара 33 класса МКТУ «водка». Правовая охрана противопоставленному обозначению (2) также испрашивается в отношении товара 33 класса «водка».

Данный товар относится к товарам широкого, массового спроса, распространяемым через оптовую и розничную торговую сети. При этом необходимо учитывать, что товар «водка» относится к товарам, в отношении которых вероятность смешения потребителем товаров различных производителей, является достаточно высокой, в связи с чем при анализе на предмет установления или отсутствия сходства обозначений до степени смешения должны применяться повышенные, более «жесткие» требования.

Оспариваемому знаку противопоставлен ранее зарегистрированный словесный товарный знак «Древняя Самара» по свидетельству № 178373, выполненный заглавными буквами русского алфавита.

Проведенный Палатой по патентным спорам сравнительный анализ показал следующее.

Противопоставленный словесный товарный знак «Древняя Самара» и словесный элемент «Старая Самара», занимающий в оспариваемом знаке доминирующее положение и представляющий собой название товара, для сопровождения которого данный знак предназначен, могут быть признаны семантически сходными.

Данное сходство обусловлено подобием заложенных понятий в обозначениях «древняя» и «старая», что подтверждается информацией, содержащейся в общедоступных источниках информации [1], [2], [3], [4]. Также совпадает значение обозначений в разных языках: ancient – античный, древний, старый (Новый англо-русский словарь, ВЕЧЕ, М, 2000), antiguo- древний, старинный (Испанско-русский русско-испанский словарь, «Мартин», М, 2004); alt – старый, древний (Немецко-русский словарь, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М, 1963). Следует отметить, что именно словесные элементы «Древняя» и «Старая» несут основную смысловую нагрузку в сравниваемых обозначениях, поскольку словесный элемент «Самара» является слабым элементом обозначений, указывая на местонахождение заявителя.

Представленный лицом, подавшим возражение, социологический опрос [6], подтверждает принципиальную возможность смешения потребителями при покупке товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, обозначений «Старая Самара» и «Древняя Самара», ввиду их семантической близости.

Что касается противопоставленного комбинированного обозначения (2), то в данном случае необходимо учитывать следующее.

Данное комбинированное обозначение также, как и оспариваемый товарный знак, представляет собой горизонтально вытянутую этикетку, предназначенную для сопровождения товара «водка». При этом, как правомерно отмечено в возражении, имеет место сходный состав элементов, составляющих сопоставляемые этикетки, а также использование сходной цветовой гаммы с доминированием красного, белого и желтого (золотого) цветов.

Как и в оспариваемом товарном знаке, этикетка содержит двойную рамку. При этом внешняя рамка повторяет прямоугольную форму этикетки, а внутренняя рамка визуальнo разделяет этикетку на две части: верхнюю – основную, имеющую белый фон, и нижнюю – небольшую, имеющую красный фон.

Вверху анализируемой этикетки расположено изображение герба г. Самары, утвержденного 8 июня 1851г., обрамленный колосьями и изображением человеческих фигур, а также словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита: «0,5 л объем» и «40 % крепости».

В верхней части этикетки расположен словесный элемент «Древняя Самара». При этом, как и в оспариваемом товарном знаке, данный словесный элемент расположен в две строки и выполнен специальным, стилизованным под старинный, шрифтом с эффектом тени буквами русского алфавита красного цвета.

Под словесным элементом «Древняя Самара» по дуге расположен словесный элемент «GENUINE RUSSIAN VODKA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В центре анализируемой этикетки, также как и в оспариваемом товарном знаке, размещено черно-белое фотографическое изображение старинного здания с куполообразной крышей, а также изображения людей и лошадей с повозками.

Кроме того, на границе верхней и нижней частей этикетки, также как и в оспариваемом товарном знаке, расположено изображение ленты, обрамленной колосьями пшеницы, со словесным элементом «ВОДКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В нижней части этикетки расположен словесный элемент «Distilled and bottled in Russia».

Таким образом, сопоставительный анализ двух этикеток свидетельствует об их графическом (визуальном) сходстве, основанном на одинаковом общем зрительном впечатлении. Сравнимые этикетки содержат двойную рамку. При чем внешняя рамка повторяет контур этикеток. Представляя собой горизонтально ориентированный прямоугольник. Внутренняя рамка сопоставляемых этикеток имеет сложную форму и визуально разделена на две разновеликие части. При этом словесные элементы, предназначенные для индивидуализации товара, а также фотографические изображения старинных зданий расположены в данных этикетках в верхней части. Довод правообладателя о том, что включенные в состав этикеток фотографические изображения зданий достаточно различные и не могут быть спутаны потребителем не является убедительным, учитывая вид товара, для сопровождения которого предназначены этикетки.

Словесные элементы «Старая Самара» и «Древняя Самара» имеют сходное месторасположение в этикетках и расположены в две строки. Кроме того, словесные элементы исполнены сходным стилизованным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета, в результате чего, как и этикетки в целом, производят сходное общее зрительное впечатление, имеют сходную графическую прорисовку.

Как уже отмечалось выше, семантически словесные элементы «Старая Самара» и «Древняя Самара» могут быть признаны сходными, что обусловлено семантической близостью понятий «Старая» и «Древняя», являющихся, по существу синонимами.

Довод правообладателя о том, что «Старая Самара» является устойчивым словосочетанием, в отличие от словосочетания «Древняя Самара», нельзя признать убедительным, ввиду отсутствия доказательств возможности возникновения у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи между данным словосочетанием и каким-либо одноименным географическим объектом.

Принимая во внимание изложенное, следует признать, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «Старая Самара» является сходным до

степени смешения с имеющим более ранний приоритет комбинированным обозначением со словесным элементом «Древняя Самара» (2).

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания оспариваемой регистрации № 295817, не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, следовательно, для удовлетворения возражения.

Доводы правообладателя, изложенные в особом мнении от 08.08.2006 и имеющие отношение к существу рассматриваемого вопроса, были проанализированы выше, вследствие чего не требуют дополнительного анализа. Ссылка, содержащаяся в особом мнении, относительно наличия у правообладателя более ранней регистрации №233041, не может служить аргументом в пользу охраноспособности оспариваемой регистрации. Довод относительно использования обозначения «Старая Самара» правообладателем до даты регистрации, не может служить подтверждением охраноспособности товарного знака при оспаривании обозначений по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 23.05.2006 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №295817 полностью.