

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 20.04.2005, поданное ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве», Россия (далее - заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) от 21.01.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003703748/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2003703748/50 с приоритетом от 26.02.2003 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлена водочная этикетка 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 помещены неохраняемые элементы обозначения. Знак заявлен в бронзовом, красном, синем, черном, белом, коричневом и золотом цветовом сочетании.

Решением экспертизы от 23.01.2005 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 классов МКТУ, ввиду несоответствия его требованиям пункта 1

статьи 7, пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), а также пунктов 2.8.1, 2.3.1, 2.3.2.3 и 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 .

Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарными знаками, содержащими словесный элемент «СМИРНОВ», по свидетельствам №№ 99074 с приоритетом от 30.04.1991 [1]; 129546 с приоритетом от 22.04.94 [2]; 158296, 158297 с приоритетом от 20.06.97[3-4]; 180055 с приоритетом от 22.04.98[5]; 186591 с приоритетом от 07.08.98[6]; 194497, 205479 с приоритетом от 20.08.98[7-8]; 119253 с приоритетом от 14.10.92[9]; 160891, 160893 с приоритетом от 20.09.96[10-11]; 195655 с приоритетом от 28.11.97[12]; 163356 с приоритетом от 02.12.97[13]; 190845 с приоритетом от 03.12.97[14]; 163353-163355 с приоритетом от 05.12.97[15-16]; 177730, 189676, 189411 с приоритетом от 10.12.97[17-19]; 186064, 186563, 188676, 195656 с приоритетом от 30.12.97[19-22]; 176595, 179592, 179593, 180694, 183174, 182272, 188217, 188218 с приоритетом от 26.01.98[22-31]; 202349 с приоритетом от 24.07.98[32]; 183191, 186233 с приоритетом от 07.08.98[33-34]; 188558 с приоритетом от 12.08.98[35]; 182296, 184022, 184960, 188561, 189492 с приоритетом от 20.08.98[36-40]; 196494 с приоритетом от 04.03.99[41]; 266411 с приоритетом от 07.02.2003[42]; 246842 с приоритетом от 20.04.2001[43]; 256883 с приоритетом от 08.06.2001[44]; 229356, 229355 с приоритетом от 27.12.2000[45-46]; 234125 с приоритетом от 07.02.2000[47];

245290 с приоритетом от 15.10.99[48]; 156419-156421 с приоритетом от 04.02.97[49-50].

Также в решении экспертизы указано, что заявителем не подтверждено право на включение цифр «1877», «1882», «1896» и «1886» в товарный знак, что расценивается как способность обозначения ввести потребителя в заблуждение. Кроме того, одновременное включение в заявленное обозначение словесных элементов «СТОЛОВОЕ ВИНО» и «ВОДКА» вводит потребителя в заблуждение относительно вида товара («столовое вино» - сухое вино, т.е. со следами несброженного сахара, а «водка» - крепкоалкогольный напиток, получаемый в процессе обработки активным углем водно-спиртового раствора и последующей фильтрации, см. Малый словарь алкогольных напитков под редакцией Л.И. Здановича, 2001г., Вече, стр.59,78). Далее в решении экспертизы указано, что элементы «ОБЪЕМ 0,61л», «СПИРТ 40%», «1877», «1882», «1896», «1886», «СТОЛОВОЕ ВИНО №», «ВОДКА» указывают на вид, объем товара, состав сырья и относятся к неохраняемым элементам знака.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.01.2005 заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы указанного возражения сводятся к следующему.

- заявленное обозначение представляет собой один из уже существующей серии знаков, содержащих словесный элемент «Смирнов» и принадлежащих заявителю;
- товарный знак [9] противопоставлен экспертизой неправомерно, так как его правообладателем является заявитель;
- заявитель является владельцем 10-ти товарных знаков со словом «Смирнов» по свидетельствам №№ 119253, 197846, 211485, 213025, 213026, 222933, 222997, 243424, 255090, 255091;
- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой знаки не являются сходными до степени их смешения потребителями;
- изобразительные элементы, квалифицируемые экспертизой как

сходные до степени смешения с государственным гербом Российской Федерации, в действительности представляют собой стилизованные изображения орлов, напоминающие герб царской России и символизирующие связь заявителя с прошлым;

- в соответствии с Энциклопедическим словарем спиртных напитков «столовое вино» - это название водки (см. Г.Ю. Багриновский Энциклопедический словарь спиртных напитков, Москва, АСТ «Астрель», 2003, стр. 519, 253[51]);

- включенные в состав заявленного обозначения цифры 1877, 1882, 1896, 1886 обозначают годы проведения международных выставок, в которых принимал участие П.А. Смирнов, потомком которого является заявитель, и на которых высокое качество продукта было отмечено большими золотыми медалями, что подтверждается копией архивных документов.

Заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «ТОРГОВЫЙ ДОМ БОРИСА СМИРНОВА» в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ с исключением из правовой охраны стилизованных изображений орлов, цифр «1877», «1882», «1896», «1886», словосочетаний «Торговый домъ» и «Столовое вино №», слова «Водка» и обозначений «Объем 0,61 л», «Спирт 40%».

На заседании коллегии заявителем были представлены копии принадлежащих ему свидетельств №119253 и 299290 на товарный знак со словесным элементом «Торговый дом Петра Смирнова и потомков в Москве» и товарный знак «Торговый домъ Бориса Смирнова потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова» на 3л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.02.2003) поступления заявки на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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).

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 1 статьи 6 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров.

Данные элементы могут быть включены как не охраняемые элементы в товарный знак, если не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) 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.

Заявленное обозначение 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.

В отличие от заявленного обозначения противопоставленные товарные знаки [1-50] содержат в своем составе словесные элементы «П.А. Смирнов», «Петр Арсеньевич Смирнов», «Смирновъ» или «SMIRNOFF».

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал, что они не являются сходными в целом, поскольку отсутствует фонетическое, графическое и семантическое сходство сопоставляемых обозначений.

Кроме того, заявитель является правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «Борис Смирнов», среди которых словесный товарный знак «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова» по свидетельству №299290, который полностью входит в заявленное обозначение.

Заявитель также является правообладателем одного из ранних товарных знаков (№119253 с приоритетом от 14.10.1992), в состав которого входят

изображения орлов и цифр 1877, 1882, 1896, 1886, исключенные из самостоятельной правовой охраны.

Относительно способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение, что связано с одновременным присутствием на этикетке слов «СТОЛОВОЕ ВИНО №» и «ВОДКА», необходимо отметить следующее.

В соответствии с Энциклопедическим словарем спиртных напитков [51] «столовое вино» - наиболее старое название водки. Указанное название уже достаточно длительное время используется рядом российских производителей алкогольной продукции.

Данные обстоятельства исключают возможность введения потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «Торговый домъ БОРИСА СМІРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 20.04.2005, отменить решение экспертизы от 21.01.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

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

- | | | |
|---|-------|--|
| Г | (526) | Изображение гербов, все цифры, буквы и слова, кроме «Торговый домъ Бориса Смирнова потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова». |
| | (591) | бронзовый, красный, синий, черный, белый, коричневый, золотой |
| | (511) | 33 - алкогольные напитки, а именно: водка. |