

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 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.07.2007, поданное ЗАО «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005720182/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005720182/50 с приоритетом от 03.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ», выполненное буквами русского алфавита.

Экспертизой 19.01.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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) и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- товарным знаком «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» [1] по свидетельству №195065 с приоритетом от 13.04.1999, зарегистрированным в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ООО «Веронда», 199155, Санкт-Петербург, ул. Железногорская, д. 17/5;

- товарным знаком «ВЕЧЕРНИЙ ЛЕНИНГРАД» [2] по свидетельству №227888 с приоритетом от 25.12.2000, зарегистрированным в отношении однородных товаров 32, 33 классов на имя ЗАО «Янтарная комната», 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13.

В возражении от 23.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» и противопоставленный товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ ЛЕНИНГРАД» [2] не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в фонетическом и семантическом отношениях;

- заявленное обозначение «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» и противопоставленный товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ ЛЕНИНГРАД» [2] отличаются друг от друга в семантическом отношении за счет различия звучания сильных элементов сравниваемых обозначений «ПЕТЕРБУРГ» и «ЛЕНИНГРАД»;

- семантическое отличие заявленного обозначения и противопоставления [2] заключается в том, что сравниваемые обозначения вызывают различные исторические ассоциации и зрительные образы за счет отличия семантики слов ПЕТЕРБУРГ и ЛЕНИНГРАД;

- заявителем подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №195065 и возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №227888.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005720182/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (03.08.2005) поступления заявки №2005720182/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ», выполненное в одну строчку заглавными буквами русского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных в перечне товаров 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1] и [2], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» [1] по свидетельству №195065 также является словесным, выполнен в одну строчку заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ ЛЕНИНГРАД» является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» с противопоставленным товарным знаком «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» [1] показал фонетическое, семантическое и графическое тождество сравниваемых обозначений.

Что касается анализа сходства заявленного обозначения «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» с противопоставленным товарным знаком [2] «ВЕЧЕРНИЙ ЛЕНИНГРАД», то мнение лица, подавшего возражение, о несходстве этих обозначений до степени смешения можно признать обоснованным по нижеследующим причинам.

Действительно, с точки зрения географии Ленинград и Петербург (Санкт-Петербург) являются названиями одного города в разные отрезки времени. При этом Ленинград – это официальное наименование города, а Петербург – производное от официального наименования Санкт-Петербург. Название города Ленинград (1924-1991) однозначно

ассоциируется с советским периодом в истории России и государством СССР, в то время как Петербург (Питер, Петроград) ассоциируется с дореволюционным периодом в истории России и с настоящим временем. В силу указанного словосочетания ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ и ВЕЧЕРНИЙ ЛЕНИНГРАД будут вызывать в сознании потребителей различные ассоциации. Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, что сравниваемые знаки вызывают различные ассоциации и зрительные образы убедительно.

С точки зрения фонетики и графики указанные словосочетания также различаются, поскольку характеризуются разным составом букв и звуков, оказывающих существенное влияние как на слуховое восприятие указанных слов при произношении, так и на зрительное впечатление, которое они вызывают у потребителя.

Относительно однородности товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

Товары заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» [1] по свидетельству №195065 соотносятся по роду/виду, вследствие чего являются однородными.

Вывод о несходстве заявленного обозначения «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» с противопоставленным товарным знаком «ВЕЧЕРНИЙ ЛЕНИНГРАД» [2] позволяет не проводить анализ однородности товаров сравниемых обозначений.

Относительно доводов заявителя, касающихся досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в отношении однородных товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой

решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

Правовая охрана товарного знака «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» по свидетельству №195065 действовала на дату принятия (29.08.2007) возражения от 23.07.2007 к рассмотрению. Решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №195065 в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ в связи с неиспользованием, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, было принято Палатой по патентным спорам 03.09.2007, то есть уже после принятия к рассмотрению возражения от 23.07.2007, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака «ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ» по свидетельству №195065 является правомерным.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.07.2007, оставить в силе решение экспертизы от 19.01.2007.**