

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 05.02.2009, поданное от имени Закрытого акционерного общества «Д Дистрибьюшен», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №299290, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №299290 зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве» (далее – правообладатель) в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.02.2009, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 299290 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица комбинированным товарным знаком «СМИРНОВЪ» по свидетельству №163000 [1].

Доводы возражения аргументированы следующим:

- словесный элемент СМИРНОВА, входящий в состав оспариваемого знака, сходен до степени смешения со словесным элементом СМИРНОВЪ, что является достаточным основанием для признания оспариваемого и противопоставленного знаков сходными в целом;

- семантическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что логическое ударение в них падает на словесные элементы «СМИРНОВЪ» и «СМИРНОВА», которые являются фамилией известного физического лица, имеющей более важное значение для его индивидуализации по сравнению с именем;

- кроме того, наличие в оспариваемом знаке «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова» и противопоставленном знаке «СМИРНОВЪ» буквы «Ъ» делает знаки еще более сходными, т.к. представляет собой явную отсылку к историческим корням;

- понятие «сходство до степени смешения» с учетом сложившейся судебной практики следует трактовать более широко, так, в Постановлении от 18.07.2006 №2979/06 Президиум Высшего Арбитражного суда РФ приходит к выводу, что «угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию»;

- в связи с изложенным можно сделать вывод о сходстве до степени смешения рассматриваемых товарных знаков, поскольку они ассоциируются

друг с другом, а также присутствуют формальные признаки сходства знаков, предусмотренные пунктом 14.4.2 Правил;

- решениями Палаты по патентным спорам и судебными актами были признаны как сходные до степени смешения с товарным знаком «СМИРНОВЪ» комбинированные товарные знаки «БОРИС СМИРНОВЪ» по свидетельствам №№243424, 222933,255090, 255091, 222997.

Также лицом, подавшим возражение, представлена информация, касающаяся судебных решений по свидетельствам №№211485, 213025, 213026 на комбинированные товарные знаки «Борис Смирновъ» (см. копии судебных актов на 41 л.)

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным частично предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №299290, а именно: в отношении всех товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-4743/08-67-53 от 03.06.2008г.

2. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2008г. №09АП-8681/2008-АК; №09АП-8838/2008-АК.

3. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-4755/08-133-40 от 03.07.2008г.

4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2008г. №09АП-10352/2008-АК.

5. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-4753/08-93-36 от 09.04.2008г.

6. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2008г. №09АП-6112/2008-АК; №09АП-6335/2008-АК.

7. Постановление №КА-А40/8766-08 ФАС Московского округа по делу №А40-4753/08-93-36 от 01.10.2008г.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, не воспользовался правом представления отзыва по мотивам данного возражения и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам не присутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (18.09.2002) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (1) – (3)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 представляет собой словесное обозначение «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №163000[1] содержит словесный элемент «Смирновъ», выполненный

оригинальным шрифтом с заглавной буквой «С». Знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных товарам и услугам оспариваемой регистрации.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они не являются сходными в целом, поскольку отсутствует фонетическое, графическое и семантическое сходство словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений («ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова» и «Смирновъ»).

Оспариваемый товарный знак состоит из 11-ти слов: «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова», а противопоставленный знак [1] состоит из 1 – го слова: «Смирновъ», следовательно, сопоставляемые обозначения имеют различную длину, разное количество букв, слогов и звуков, разный состав гласных и согласных звуков, отсутствует вхождение одного обозначения в другое, что в соответствии с Правилами (подпункт (1) пункта 14.4.2.2) позволяет сделать вывод об их фонетическом несхождении.

Визуальное различие сравниваемых обозначений обеспечивается за счет их разной длины и высоты: противопоставленный знак выполнен в одну строку, а оспариваемый товарный знак состоит из шести строк. На разное зрительное восприятие знаков также влияет тот факт, что знак [1] выполнен в яркой цветовой гамме, а оспариваемый – в черно-белом цветовом сочетании.

Что касается семантического сходства сравниваемых обозначений, то оно также отсутствует, что обусловлено смысловым значением словесных элементов, входящих в состав оспариваемого товарного знака, представляющего собой словосочетание «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова», в то время как противопоставленный знак является именем собственным и представляет собой фамилию «Смирновъ».

Таким образом, коллегией установлено, что сопоставляемые товарные знаки не являются сходными ни по одному из признаков сходства словесных обозначений. Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Относительно представленных лицом, подавшим возражение, судебных актов, следует отметить, что они не могут быть учтены при рассмотрении настоящего возражения, поскольку касаются иных товарных знаков, в силу чего не имеют преюдициального значения.

В связи с указанным у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №299290 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7, что свидетельствует о правомерности предоставления ему правовой охраны.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.02.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №299290.