

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.01.2009, поданное ASHKENAZY, ADRIAN; ASHKENAZY STEFEN, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №919276, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №919276 словесного знака «L'ERMITAGE» с датой международной регистрации 02.03.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ (гостиницы).

Знак по международной регистрации №919276 представляет собой слово «L'ERMITAGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.10.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «L'ERMITAGE» на территории Российской Федерации, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520–1, с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что знак ««L'ERMITAGE»» по международной регистрации №919276 является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

- с товарным знаком, содержащим словесный элемент «ЭРМИТАЖ», по свидетельству №171209, зарегистрированным на иное лицо в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;
- с товарным знаком, содержащим словесный элемент «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ», по свидетельству №176121, зарегистрированным на иное лицо в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «L'ERMITAGE» по международной регистрации №919276 и противопоставленный знак «ЭРМИТАЖ» по свидетельству №171209 существенно отличаются визуально, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, а также присутствием в знаке по международной регистрации №919276 начальной буквы L с апострофом и наличием конечной E;
- знак «L'ERMITAGE» по международной регистрации №919276 и противопоставленный знак «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ» по свидетельству №176171 отличаются различными алфавитами, а также количественным и качественным буквенным составом за счет присутствия в противопоставленном знаке второго слова «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ»;

- знак «L'ERMITAGE» по международной регистрации №919276 и противопоставленные товарные знаки несходны фонетически, так как знак «L'ERMITAGE» произносится как «ЛЁРМИТАЖ», что говорит о разном звучании начальных частей обозначений, и, кроме того, знак «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ» содержит большее количество гласных и согласных звуков, поэтому знаки отличаются длительностью звучания;
- сопоставляемые знаки не ассоциируются друг с другом, поскольку противопоставленные обозначения «ЭРМИТАЖ» и «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ» для российского потребителя означают знаменитый музей в Санкт-Петербурге, а французское слово «L'ERMITAGE» большинству российских потребителей незнакомо;
- владельцем международной регистрации №919176 представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию в Российской Федерации знака «L'ERMITAGE» в отношении услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №919276 в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.03.2007) международной регистрации 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 их 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №919276 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита слово «L'ERMITAGE».

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №171209 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит слово

«ЭРМИТАЖ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде дуги, распложенной за словесным элементом. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ (гостиницы).

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №176171 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словосочетание «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, при чем слово «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ» расположено над словом «ЭРМИТАЖ» и выполнено более мелким шрифтом по отношению к нему. Также обозначение содержит изобразительный элемент в виде дуги, распложенной за словом «ЭРМИТАЖ». Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ (гостиницы).

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №919276 и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] по свидетельствам №171209, №176171 принадлежат одному лицу и объединены словесным элементом «ЭРМИТАЖ», на который падает основная индивидуализирующая нагрузка. Следует отметить, что противопоставленные товарные знаки содержат особенности графического исполнения, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Знак по международной регистрации №919276, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, представляет собой фонетически сходное с противопоставленными регистрациями обозначение «L'ERMITAGE» (Л'ЕРМИТАЖ). Поскольку основные словесные элементы сравниваемых обозначений характеризуются сходством звучания в целом, то

следует вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию.

Смысловое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, поскольку знак по международной регистрации №919276 имеет в переводе с французского языка несколько значений, в том числе слово «L'ERMITAGE» переводится как «ЭРМИТАЖ». Необходимо отметить, что для среднего российского потребителя при звуковом восприятии слово «ЭРМИТАЖ» в первую очередь вызывает ассоциации с одним из крупнейших в мире художественным и культурно-историческим музеем, расположенном в городе Санкт-Петербург: Государственным Эрмитажем, который находится в ведении Министерства культуры Российской Федерации.

Относительно однородности услуг сравниваемых знаков необходимо отметить следующее. Правовая охрана знака по международной регистрации №919276 испрашивается, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ («services hôteliers», то есть «гостиничные услуги»), которые являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (в частности, «гостиницы»). Услуги знака по международной регистрации №919276 и противопоставленных товарных знаков принадлежат к одной родовой группе, имеют одну область применения и один круг потребителей.

Установленное коллегией Палаты по патентным спорам сходство знаков и однородность услуг свидетельствуют о сходстве знака по международной регистрации №919276 с противопоставленными товарными знаками в отношении услуг 43 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявителем по международной регистрации №919276 было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2] на регистрацию в Российской Федерации знака «L'ERMITAGE» по международной регистрации №919276 в отношении услуг 43 класса МКТУ. Однако данное письмо-согласие не

может явиться основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №919276 по следующим причинам. Представленное письмо-согласие не содержит сведений о лице, подписавшем указанный документ, что не позволяет идентифицировать содержащуюся в нем подпись. Таким образом, коллегия не может прийти к выводу о том, что данное письмо подписано уполномоченным лицом.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам, считает решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным и не усматривает оснований для признания знака по международной регистрации №919276 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении всех услуг, для которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.01.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.10.2008.**