

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 апреля 2003 г. за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 г., рег. № 4520, рассмотрела возражение от 21.11.2005 г. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 211485, поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Домъ по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «БОРИСЪ СМИРНОВЪ» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2002 г. за № 211485 по заявке № 2000719423/50 с приоритетом от 31.07.2000г. на имя Закрытого акционерного общества «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугунного моста в Москве», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30, 32, 33, 34 и услуг 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, словесный товарный знак представляет собой имя и фамилию Смирнова Бориса Алексеевича, являющегося учредителем ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугунного моста в Москве» . Товарный знак «БОРИСЪ СМИРНОВЪ» выполнен оригинальным шрифтом, в старинной русской манере, с добавлением буквы «ъ» в конце имени и фамилии. Фамилия «СМИРНОВЪ» расположена под именем «БОРИСЪ».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.11.2005г. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 211485, мотивированное его несоответствием

требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 г. (далее – Закон), а также подпункта (14.4.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента 29.11.1995 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ 08.12.1995г. за № 989, введенных в действие с 29.02.1996 г. (далее – Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СМИРНОВЪ» по свидетельству № 163000 с приоритетом от 10.10.1997, зарегистрированным для однородных товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ;

- словесные элементы «СМИРНОВЪ» доминируют в сопоставляемых регистрациях и факт тождества этих элементов обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом;

- фонетическое сходство подтверждается совпадением общего в сравниваемых товарных знаках доминирующего словесного элемента «СМИРНОВЪ», имеющего характерное окончание на буквенный элемент «Ъ»;

- визуальное сходство обусловлено использованием не характерной для современного русского языка буквы «ъ» в конце слов;

- семантическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено наличием общего словесного элемента «СМИРНОВЪ», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- товары и услуги, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются идентичными или однородными товарам и

услугам тех же классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака;

- сходство словесных элементов и однородность товаров и услуг позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в целом в отношении однородных товаров и услуг;

- подтверждением изложенной позиции являются вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, установивших сходство товарных знаков со словесным элементом «Борисъ Смирновъ» (свидетельства №№ 255091; 222933; 243424; 222997) с товарным знаком по свидетельству № 163000, противопоставляемым оспариваемой регистрации.

На основании этого, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 211485 недействительной в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

К возражению приложены копии упомянутых решений и постановлений арбитражных судов г. Москвы первой и апелляционной инстанций [1].

Правообладателем был представлен отзыв на возражение, в котором он, проанализировав доводы возражения, делает вывод о несостоятельности приведенных доводов, обосновывая правомерность регистрации товарного знака со словесным элементом «БОРИСЪ СМИРНОВЪ» следующим:

- словесному элементу «СМИРНОВЪ», представляющему русскую фамилию, не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана;

- добавление имени «БОРИСЪ» к фамилии придает фамилии «СМИРНОВЪ» необходимые отличительные характеристики, указывает на определенную личность и, как следствие, ассоциируется у потребителя с конкретным, а не с абстрактным лицом;

- правообладатель является обладателем исключительного права на ряд товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «СМИРНОВЪ»: свидетельства №№ 119253, 143631, 143632;

- акционером ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугунного моста въ Москве» является единственный потомок П.А.Смирного в Российской Федерации.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака «БОРИСЪ СМИРНОВЪ».

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

- 1.Копии статей из журналов на бл. [2];
- 2.Копии документов, подтверждающих родственную связь Б.А.Смирнова с П.А.Смирновым на 5л. [3];
- 3.Копии наградных листов Б.А.Смирнова на 3л. [4];
- 4.Копии статей из средств массовой информации на 68л. [5].

Изучив материалы дела, доводы, представленные лицом, подавшим возражение, и правообладателем, заслушав присутствующих, проанализировав представленные в деле материалы и документы, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения по следующим основаниям.

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 приоритета оспариваемого товарного знака (31.07.2000г.), правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутые 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, в частности, 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в пунктах (1)-(3) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 «БОРИСЬ СМИРНОВЪ» по свидетельству № 211485 выполнен в две строки шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита, причем на концах слов выполнена буква «Ъ», которая не используется в орфографии современного русского языка. Поскольку в оспариваемом товарном знаке оба слова выполнены буквами одного размера, они играют равную роль в формировании образа, и нет оснований для вывода о доминировании какого-либо из слов.

Доводы возражения основаны на сходстве оспариваемого товарного знака с ранее зарегистрированным на имя иного лица комбинированным товарным знаком по свидетельству № 163000, который представляет собой словесный элемент «СМИРНОВЪ», выполненный по дуге буквами русского алфавита белого цвета на фоне изогнутого овала красного цвета. При этом буква «С» повторяет очертание дуги и внутри нее размещена буква «м», за которой следуют другие буквы.

Анализ оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков по основным критериям сходства словесных элементов показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «СМИРНОВЪ».

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «БОРИСЪ», который придает ему иное, отличное от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, словесный элемент «БОРИСЪ С МИРНОВЪ» не совпадает со словесным элементом противопоставленного товарного знака «СМИРНОВЪ» по большинству признаков сходства словесных обозначений: количеству слогов, составу гласных, согласных и т.д., что обуславливает отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Семантика словесного элемента «СМИРНОВЪ» определяется исключительно смысловым значением данного слова, представляющего собой широко распространенную русскую фамилию, выполненную с использованием букв дореволюционного русского алфавита, которая сама по себе обладает слабой различительной способностью с точки зрения средства индивидуализации товаров и услуг.

В отличие от противопоставленного товарного знака «СМИРНОВЪ», который не ассоциируется с конкретным лицом, оспариваемый товарный знак «БОРИСЪ СМИРНОВЪ» вызывает ассоциации с конкретным реально существующим человеком, а именно Борисом Смирновым, который является одним из потомков знаменитого производителя спиртных напитков в царской России Петра Арсеньевича Смирнова [3]. Борис Смирнов известен благодаря тому, что он ведет активную предпринимательскую и общественно-политическую деятельность, о чем свидетельствуют представленные публикации в СМИ [2], [4], [5]. Написание в оспариваемом товарном знаке имени современника с использованием старорусской грамматики (с буквой «ъ» в конце слов) обусловлено стремлением Б.А.Смирнова подчеркнуть преемственность традиций своего предка.

Указанные факты обуславливают отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства.

Сравниваемые товарные знаки в целом производят различное общее зрительное впечатление, что обусловлено различным количеством словесных элементов, входящих в состав знаков, различиями в графическом исполнении шрифтовых единиц при их написании. Кроме того, исполнение противопоставленного товарного знака в белом, красном, золотисто-желтом цветовом сочетании усиливает различие сопоставляемых знаков.

Таким образом, вследствие выявленных отличий можно говорить о том, что сравниваемые товарные знаки визуально воспринимаются по-разному.

Установленное отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства снимает необходимость анализа однородности перечней товаров и услуг.

Таким образом, не выявлено оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 211485

предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Представленные лицом, подавшим возражение, судебные акты не могут быть приняты во внимание, поскольку содержащиеся в них выводы сделаны в отношении других товарных знаков (в частности, в них явным образом доминирует слово «СМИРНОВЪ»), которые не являются предметом настоящего спора.

В особом мнении, поступившем в федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.10.2007, лицо, подавшее возражение, утверждает, что решение коллегии «противоречит фундаментальным положениям законодательства о товарных знаках, обстоятельствам дела, решениям судов по аналогичным делам и нарушает единообразие применения норм права».

Указанные доводы являются субъективным мнением лица, подавшего возражение, и приведены без учета аргументов, изложенных в мотивировочной части решения коллегии Палаты по патентным спорам, состав которой был утвержден Председателем Палаты по патентным спорам, принятого в результате всестороннего и объективного изучения представленных материалов и доводов сторон.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «БОРИСЪ СМІРНОВЪ» по свидетельству № 211485.**