

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 04.10.2007, поданное от имени Баталиной Елены Алексеевны, Московская обл., Балашихинский р-н, п. Заря (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005707766/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005707766/50 с приоритетом от 07.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SIMONA», выполненное оригинальной шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.03.2007 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 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 «SIMONA» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- «СИМОНА» по свидетельству №295512 с приоритетом от 17.12.2004 в отношении однородный услуг 35 класса МКТУ (правообладатель: ЗАО Производственная компания «Ангстрем», 394019, г. Воронеж, ул. Торпедо, 43);

- «SIMONI» по свидетельству №266370 с приоритетом от 17.12.2004 в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ (правообладатель: ООО «АКТИВСПЕЦТОРГ», 117415, Москва, Ленинский пр., 102);

- «SIMONA» по свидетельству №175607 с приоритетом от 22.10.1997 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ (правообладатель: Кооператив «Микротех», 198320, Санкт-Петербург, Кингисеппское ш., 53).

В возражении от 04.10.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. По мнению заявителя, ввиду досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №175607, отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005707766/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшейся 16.06.2008, перечень притязаний представителем заявителя был ограничен услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]» (см. приложение 2 к протоколу заседания коллегии).

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

С учетом даты (07.04.2005) поступления заявки №2005707766/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 имеющими 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, изложенным 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 «SIMONA», выполненное оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения

испрашивается в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ. Заявленное обозначение произносится на русском языке как «си-мо-на» и представляет собой женское имя «Симона».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «СИМОНА» по свидетельству №295512 [1], «SIMONI» по свидетельству №266370 [2], «SIMONA» по свидетельству №175607 [3], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «СИМОНА» по свидетельству №295512 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Противопоставленный товарный знак «SIMONI» по свидетельству №266370 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №175607 [3] представляет собой четырехугольник, в середине которого расположен изобразительный элемент в виде выполненной в оригинальной графике латинской буквы «S», поверх которой расположены латинские буквы «i» и «m», также выполненные в оригинальной графической манере. В верхней части квадрата на полосе черного цвета расположен словесный элемент «SIMONA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Словесный элемент «SIMONA» на русском языке произносится как «си-мо-на».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «SIMONA» и противопоставленных товарных знаков [1], [3] установлено сходство сравниваемых обозначений за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «СИМОНА» и «SIMONA», которые выполняют основную индивидуализирующую функцию в знаках. Сходство заявленного обозначения «SIMONA» и противопоставленного фантазийного товарного знака «SIMONI» по свидетельству №266370 [2] заключается в

наличии фонетического сходства, которое основано на наличии близкого состава гласных и согласных, образующих сравниваемые слова, одинакового количества слогов. Кроме того, оба слова выполнены буквами латинского алфавита, что позволяет говорить о сходном графическом исполнении букв, составляющих сравниваемые слова.

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

Товары 18 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «SIMONI» [2] по свидетельству №266370 являются идентичными. Соотносятся по роду/виду, вследствие чего являются однородными услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; аудит; деловая экспертиза; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса» и услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аудит; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; реклама», включенные в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №295512 [1]. Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]» и услуги «реализация товаров», включенные в перечень 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3], однородны, поскольку относятся к одной области – «торговая деятельность».

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг является обоснованным, что заявителем не оспаривалось.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится информация о правовом статусе противопоставления по свидетельству №175607, а также сделанная заявителем на заседании коллегии 16.06.2008 корректировка перечня заявленных товаров (услуг). Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации действие регистрации противопоставленного товарного знака №175607 было досрочно прекращено Палатой по патентным спорам решением от 30.03.2007, т.е. до даты (26.02.2008) принятия возражения от 04.10.2007 к рассмотрению.

Ввиду прекращения действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №175607 нет оснований для признания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2005707766/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.10.2007, отменить решение экспертизы от 29.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг: