

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 18.10.2005, поданное индивидуальным предпринимателем А.С. Разиным (далее — лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака по свидетельству №246119, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «САМ САМЫЧ» с приоритетом от 21.09.2001 по свидетельству № 246119 произведена 15.05.2003 на имя предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, А.Я. Сергейкина (далее - правообладатель) в отношении товаров/услуг 16, 29, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.10.2005 против указанной регистрации товарного знака, в котором выражено мнение о том, что регистрация № 246119 товарного знака «САМ САМЫЧ» в отношении части товаров 29 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что регистрация оспариваемого товарного знака №246119 была произведена в период действия старшего тождественного товарного знака №207177 «Сам Самыч», зарегистрированного в отношении тождественного перечня товаров 29 класса МКТУ;

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 246119 недействительной частично в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно «икра; моллюски (за исключением живых)».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.03.2006, не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

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 поступления заявки № 2002733196/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (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, 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

Оспариваемый товарный знак «САМ САМЫЧ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе для товаров 29 класса МКТУ: икра; моллюски (за исключением живых).

Противопоставленный товарный знак «Сам Самыч» по свидетельству № 207177 с приоритетом от 23.04.2001 также является словесным, также выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака

произведена 13.12.2001 на имя ЗАО «Галосто», Санкт-Петербург в отношении товаров/услуг 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они фонетически и семантически тождественны, а также графически сходны.

Приведенные в перечне оспариваемого знака товары 29 класса МКТУ (икра; моллюски (за исключением живых)) совпадают с приведенными в перечне товаров 29 класса МКТУ противопоставленной регистрации (икра; моллюски (за исключением живых)).

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 207177 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, а регистрация товарного знака № 246119 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.10.2005 и признать правовую охрану товарного знака «САМ САМЫЧ» по свидетельству № 246119 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров/услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511)
- 16 - Принадлежности для художников; кисти; игральные карты.
- 35 - помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; агентства по коммерческой информации; информация о деловой активности; информация статистическая; менеджмент в области творческого бизнеса
- 42 - бюро по редактированию [подготовке к печати] материалов; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по охране авторских прав; охрана личная; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; обеспечение временного проживания; парикмахерские; медицинская помощь; здравницы; санатории; дома отдыха; клиники; маникюр; массаж; косметические кабинеты; брачные агентства; бронирование мест в гостиницах; моделирование одежды.