

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 апреля 2003 г. за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 г., рег. № 4520 (далее – Правила ППС), повторно рассмотрела возражение от 21.11.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №213026, поданное Обществом 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.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «БОРИСЪ СМИРНОВЪ» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2002 г. за №213026 по заявке № 2001740018/50 с приоритетом от 21.12.2001г. на имя Закрытого акционерного общества «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугунного моста въ Москве», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 18, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, комбинированный товарный знак включает словесное обозначение «БОРИСЪ СМИРНОВЪ», помещенное в контур вензельного типа, увенчанного дворянской короной. Сочетание «БОРИСЪ СМИРНОВЪ», выполненное одномерным шрифтом, представляет собой историческое написание имени и фамилии Бориса Смирнова, являющегося праправнуком П.А.Смирнова и основателем фирмы правообладателя, занимающейся организацией производства ликероводочной и винодельческой продукции по старинным рецептам предка Бориса Смирнова.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.11.2005г. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №213025, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «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 выполнением сравниваемых товарных знаков в кириллице, в черно-белом цветовом сочетании;

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

- товары 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ и услуги 35, а также услуги 42 классов МКТУ, 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 №213025

недействительной в отношении товаров 29, 30, 32, 33, услуг 35, а также части 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:

- словесный элемент «СМИРНОВЪ», представляющий русскую фамилию, является неохраноспособным элементом;

- добавление имени 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;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №163000 действует только в отношении товаров и услуг: 16 кл. - бумажная продукция, включая этикетки; 21 кл. - посуда стеклянная, бутылка; 32 кл. - безалкогольные напитки, минеральные и газированные воды; 33 кл. - алкогольные напитки за исключением пива; 42 кл. - реализация товаров, за исключением чая, снабжение продовольственными товарами, обеспечение продуктами питания, рестораны, бары, кафе, на основании решения Палаты по патентным спорам от 28.06.2004, что позволяет противопоставлять данный знак только по этим классам.

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

К ответу 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.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в силу нижеследующего.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.12.2001), 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений согласно пункту 14.4.2.4 Правил используются признаки сходства словесных и изобразительных элементов, регламентированные пунктами 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

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 по свидетельству №213026 является комбинированным и представляет собой изображение горизонтально вытянутого щита, на фоне которого размещены словесные элементы «БОРИСЪ СМИРНОВЪ», выполненные заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Причем первая и последняя буквы фамилии выполнены крупнее остальных. Над щитом помещено изображение короны.

Предоставление правовой охраны вышеуказанному товарному знаку оспаривается из-за наличия ранее зарегистрированного на имя иного лица комбинированного товарного знака по свидетельству №163000, который представляет собой словесный элемент «СМИРНОВЪ», выполненный по дуге стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета на фоне изогнутого овала красного цвета. При этом буква «С» имеет значительно больший размер, чем остальные буквы.

Решениями Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2008 по делу №А40-4753/08-93-36 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2008 по делу №09АП-6312/2008-АК было установлено сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №213026 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №163000.

При проведении анализа однородности товаром и услуг следует учесть, что на основании решения Палаты по патентным спорам от 28.06.2004 правовая охрана товарного знака по свидетельству №163000 действует только в отношении следующих товаров и услуг:

- 16 класс - бумажная продукция, включая этикетки;
- 21 класс - посуда стеклянная, бутылка;
- 32 класс - безалкогольные напитки, минеральные и газированные воды;
- 33 класс - алкогольные напитки за исключением пива;
- 42 класс – реализация товаров, за исключением чая, снабжение продовольственными товарами, обеспечение продуктами питания, рестораны, бары, кафе.

Анализ перечней товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал, что товары 32 и 33 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, полностью являются однородными, так как представляют собой алкогольные и безалкогольные напитки и имеют совпадающие назначение, круг потребителей и условия реализации.

Часть услуг 42 класса МКТУ - «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» однородна услугам 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации (обеспечение продуктами питания).

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №213026 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении вышеуказанных товаров и услуг следует признать обоснованным.

Остальные услуги 42 класса МКТУ оспариваемого знака – «обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам» неоднородны услугам противопоставленного товарного знака №163000 – «реализация товаров, за исключением чая, снабжение продовольственными товарами, обеспечение продуктами питания, рестораны, бары, кафе» в силу отсутствия совпадения по признакам однородности, изложенным в пункте 14.4.3 Правил.

Отсутствие правовой охраны товарного знака №163000 по товарам 29, 30, , а также части услуг 42 классов МКТУ не позволяет учесть данный товарный знак в качестве основания несоответствия регистрации №213026 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров и услуг этих классов.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 21.11.2005 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №213026 недействительным частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

- 03- мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты.
- 18- кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; дорожные сумки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости.
- 29- мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.
- 30- кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед.
- 34- табак; курительные принадлежности; спички.
- 35- реклама; менеджмент в сфере бизнеса.
- 39- транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.
- 42- обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам.