

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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.11.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №243424, 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.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «Борись Смирновъ» с приоритетом от 12.07.2001 по заявке № 2001720868/50 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.04.2003 за № 243424 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), Москва, в отношении товаров 03, 18, 25, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 243424. Возражение мотивировано несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- По основным факторам звукового, семантического и графического сходства обозначений, регламентированным Правилами 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), оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 163000 (с приоритетом от 10.10.1997), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30, 32 и 33 и услуг 42 классов МКТУ;

- Словесные элементы «СМИРНОВЪ» доминируют в соответствующих зарегистрированных обозначениях и факт тождества этих элементов является основанием для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом;

- Звуковое сходство обусловлено совпадением частей обозначений «Смирновъ», представляющим собой русскую фамилию, которая, выполняя персонифицирующую функцию, является сильным элементом оспариваемого знака, на которое падает логическое ударение в словосочетании «Борись Смирновъ»;

- Визуальное сходство сравниваемых товарных знаков определяется тем, что они производят общее зрительное впечатление, обусловленное наличием буквенного элемента «Ъ», не характерного для современной орфографии, при визуальном восприятии словесных элементов «Смирновъ», на которых в силу графического выполнения фокусируется внимание потребителя;

- Семантическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено совпадением одного из элементов обозначений «СМИРНОВЪ», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- Перечень товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых сравниваемым товарным знакам предоставлена правовая охрана совпадает или содержит однородные позиции, что при сходстве знаков может привести к смешению их производителей на рынке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству № 243424 частично, а именно в отношении всех товаров 29, 30, 32, 33 класса МКТУ и всех услуг 35 и 42 класса МКТУ.

Правообладателю в установленном порядке было направлено уведомление от 26.01.2006 с приложением копии возражения. Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель не воспользовался своим правом и отзыв по мотивам возражения от 21.11.2005 не представил.

На основании пункта 4.3 Правил ППС правообладатель ходатайствовал о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью ознакомления с материалам возражений против предоставления правовой охраны 10 принадлежащих ему товарных знаков. По просьбе правообладателя заседание коллегии было перенесено на 10 мая 2006 года. На заседании коллегии 10 мая 2006 года правообладатель снова отсутствовал, в связи с чем заседание коллегии было повторно перенесено. На заседании коллегии, состоявшемся 19 мая 2006 года, правообладатель снова отсутствовал и представил письмо от 15.05.2006, содержащее просьбу учесть его занятость с 18 по 22 мая 2006 года (служебная командировка) и провести заседание коллегии только в его присутствии. Лицо, подавшее возражение, категорически возражало против переноса, мотивируя тем, что с момента направления уведомления у правообладателя было достаточно времени для подготовки своей позиции по рассматриваемому спору. Учитывая то, что правообладатель был неоднократно извещен о времени и месте проведения заседания коллегии, в том числе телеграммой от 11 мая 2006 года, его просьба о переносе заседания на более поздний срок не удовлетворена.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает 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 на регистрацию товарного знака (23.02.2001) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя 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 проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений согласно пункту 14.4.2.4 Правил используются признаки сходства изобразительных и словесных 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 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.

Товарный знак по свидетельству № 243424 представляет собой комбинированное обозначение в виде ленты с волнистыми границами, на которой один под другим размещены словесные элементы «БОРИСЪ» и «СМИРНОВЪ». При этом первая буква «С» и последняя «Ъ» в слове «СМИРНОВЪ» выполнены более крупным шрифтом, растянутым по вертикали. Непосредственно над лентой помещено стилизованное изображение княжеской шапки.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 243424 оспаривается из-за наличия более раннего товарного знака по свидетельству № 163000, представляющего собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Смирновъ», выполненным стандартным шрифтом заглавными и строчными русского алфавита белого цвета по дуге на красном фоне, ограниченном дугообразной рамкой. При этом первая буква «С» значительно большего размера по сравнению с остальными и охватывает букву «М».

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. По своему пространственному и смысловому значению доминирующее положение в товарном знаке по свидетельству № 163000 занимает словесный элемент «Смирновъ», который в итоге и определяет общее зрительное впечатление, производимое данным обозначением в целом.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «СМИРНОВЪ» является основным, поскольку его шрифтовые элементы имеют значительно большие размеры по отношению к слову «Борисъ», расположенному над буквами «Р» и «Н».

Сравнительный анализ определенных выше доминирующих элементов показал фонетическое и семантическое тождество и графическое сходство. Несмотря на то, что оспариваемый товарный знак, в отличие от противопоставленного, содержит два словесных элемента «БОРИСЪ» и «СМИРНОВЪ», при визуальном восприятии оба товарных знака производят сходное общее зрительное впечатление, складывающееся из-за использования одинакового шрифта и алфавита с использованием буквы «Ъ» на конце слова, не характерной для современной орфографии русского языка. Смысловое сходство обусловлено семантикой составляющих их тождественных словесных элементов «Смирновъ» как русской фамилии, идентифицирующей гражданина в обществе, в том числе как обладателя определенной репутации.

Таким образом, оспариваемый товарный знак в целом является сходным с противопоставленным знаком, а с учетом однородности товаров 29, 30 и услуг 35 класса МКТУ, полностью совпадающих перечней товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые товарные знаки, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №163000.

Палатой по патентным спорам также принимается во внимание то, что Решением Палаты по патентным спорам от 17.01.2006 комбинированное обозначение, со словесным элементом «СМИРНОВЪ», совпадающее с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 163000 во всех элементах, признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.1995 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый домъ по возрождению традиций Поставщика Двора Его

Императорского Величества П.А. Смирнова» в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка, настойки горькие, настойки сладкие». Сведения об этом и о выдаче свидетельства на общеизвестный товарный знак опубликованы в официальном бюллетене Роспатента «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от 12.03.2006 и 12.05.2006. Факт широкой известности обозначения «СМИРНОВЪ», признанного общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, способствует формированию у потребителей ассоциаций только с определенным изготовителем товара, вследствие чего при маркировке сходными обозначениями однородных товаров иными лицами у потребителей может возникнуть представление об изготовителе товара, не соответствующее действительности, либо создающее ассоциации о наличии хозяйственных связей между субъектами сходных товарных знаков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 21.11.2005 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №243424 частично, сохранив ее действие 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; шампуни; зубные порошки; пасты:
18 -	кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.
25	одежда, обувь, головные уборы.
34 -	табак; курительные принадлежности; спички; табачные изделия.
39 -	транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.