

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, рассмотрела возражение от 26.08.2005, поданное ОАО «Табачная фабрика «Астра», Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), на решение Федерального института промышленной собственности от 03.05.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003714957/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003714957/50 с приоритетом от 04.08.2003 является Открытое акционерное общество «Табачная фабрика «Астра», Пермь (далее — заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. В верхней части пачки размещен логотип на английском «STROGANOFF» (СТРОГАНОФФ в переводе). Выполняется золотой фольгой с конгревным тиснением. В центральной части пачки расположен фамильный герб династии Строгановых с девизом «Отечеству принесу богатство, себе-имя». Девиз размещен на ленточке внизу герба на латыни и повторно выполнен с переводом на русский в верхней части пачки под логотипом «STROGANOFF», в бронзовом цвете. Герб выполнен золотой фольгой с конгревным тиснением. Пачку обрамляют две вертикальные полосы, коричневого цвета, с изображением на них в бронзовом цвете листьев, имитирующих табачные. Общий фон пачки бежево-песочный. Вензеля на пачке выполнены коричневым цветом. Расположенную в нижней части пачки надпись: «Минздрав России предупреждает: курение вредит Вашему здоровью», является неохраняемым элементом. Цветовое сочетание, в отношение которого

испрашивается регистрации: бежево- песочный, коричневый, бронзовый, золотой (фольга).

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Экспертизой 03.05.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пункта 2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №201540. с приоритетом от 28.05.1999 г.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 26.08.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель обратился в Палату по патентным спорам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «И. СТРОГАНОВ» в связи с его не использованием непрерывно в течение более трех лет после его регистрации. На основании решения Палаты по патентным спорам от 20 мая 2005 г. действие правовой охраны товарного знака «И. СТРОГАНОВ» по

свидетельству № 201540 в отношении товаров 34 класса МКТУ было прекращено. Таким образом, после вступления в законную силу решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «И. СТРОГАНОВ» отсутствуют основания для отказа в регистрации комбинированного обозначения «STROGANOFF» в качестве товарного знака для товаров 34 класса.

Заявителем была представлена копия решения коллегии Палаты по патентным спорам от 20 мая 2005 г.,

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного комбинированного обозначения «STROGANOFF» по заявке № 20037144957/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения на решение экспертизы 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 (04.08.2003) поступления заявки №20037144957/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из графических и словесных элементов, согласно описанию, указанному в заявке.

Решение экспертизы об отказе в регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица сходного товарного знака.

В отношении противопоставленного товарного знака заявителем были представлены материалы, подтверждающие, что его правовая охрана была досрочно прекращена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В связи с этим, товарный знак по свидетельству № 201540 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 26.10.2005 были выявлены новые обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, заявленное комбинированное обозначение, содержит словесный элемент «STROGANOFF» (СТРОГАНОФФ в переводе). В центральной части пачки расположен фамильный герб династии Строгановых с девизом «Отечеству принесу богатство, себе-имя». Данный факт так же указан в описание заявленного обозначения. Согласно данным информации из сети Интернет Строгановы являлись крупнейшими купцами и промышленниками XVI—XX вв. Из поморских крестьян. Известны: Аникей Фёдорович (1497—1570); его наследники — организаторы похода Ермака; Григорий Дмитриевич (1656—1715), объединивший все владения Строгановых; его сыновья Александр, Николай и Сергей — бароны с 1722; Александр Сергеевич (1733—1811), граф, президент Академии художеств, член Государственного совета. К роду Строгановых принадлежали Г.А., П.А. и С.Г.

Строгановы. От фамилии Строгановы происходит название направления в русской иконописи конца XVI — начала XVII вв.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследников.

В соответствии с п.2 ст. 6 выше указанного Закона не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантайные и пробирные клеймы, печати, награды и другие знаки отличия, или сходные с ним до степени смешения обозначения. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В адрес заявителя было отправлено письмо от 14.11.2005 г., где указаны выявленные новые обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В адрес Палаты по патентным спорам от заявителя поступил отзыв от 20.01.2006 г., согласно которому заявитель выразил несогласие, доводы которого сводятся к следующему:

- Фамильный герб семьи Строгановых является отличительным знаком семьи Строгановых и не относится к указанным в п. 2 ст.6 знакам отличия, и следовательно применяться не может.

– согласно п. 3 ст. 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника. В результате обращений в компетентные органы, в том числе на исторический факультет Пермского государственного университета, архив Пермского края, родоведам Пермского края, геральдическую комиссию Пермского края. Геральдический Совет при Президенте РФ, а также в результате поиска в сети Интернет ОАО «Табачная фабрика «Астра» не выявило наследников семьи Строгановых. Отсутствие наследников семьи Строгановых делает невозможным получение соответствующего согласия на использование фамилии и герба семьи Строгановых как элемента товарного знака «STROGANOFF».

На основании изложенного, заявитель считает, что отсутствие письменного согласия наследников семьи Строгановых на использование фамилии и герба как элемента комбинированного товарного знака и отсутствие письменного согласия компетентного органа не могут являться дополнительными обстоятельствами, препятствующими регистрации комбинированного обозначения «STROGANOFF» в отношении товаров 34 класса МКТУ.

На повторном заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2006 г., Палата по патентным спорам считает необходимым отметить следующее:

Заявителем справедливо было указано, на то что, на основании согласно п. 3 ст. 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Поскольку право на имя (включая фамилию, имя и отчество) является личным правом каждого человека, использование имени не допускается без согласия самого человека или его наследников.

Заявителем не были представлены доказательства отсутствия наследников этой фамилии. Так же не были представлено согласие компетентного органа на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.08.2005, изменить решение экспертизы от 03.05.2005 и отказать по основаниям, установленным на заседании коллегии Палаты по патентным спорам:**