

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, №4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 13.08.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2006701931/50, поданное ЗАО «РУСТРАНСАВТО» (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

В качестве товарного знака на имя заявителя с приоритетом от 01.02.2006 заявлено словесное обозначение «ПРЕМИУМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 03, 05, 11 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 14.05.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2006701931/50 в отношении заявленных товаров 01, 03, 05, 11 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

В решении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение «ПРЕМИУМ» представляет собой обозначение, характеризующее товары, указывающее на их свойства, носящие хвалебный характер, что не допускается в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.08.2007, в котором заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить

правовую охрану заявленному обозначению в отношении заявленных товаров 01, 03, 05, 11 классов МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- слово «премиум» не является лексической единицей русского языка, не содержится в толковых словарях русского языка, словарях общей и специальной лексики и не имеет конкретного словарного определения, что позволяет сделать вывод о том, что данное обозначение не имеет определенного значения;

- английское слово «premium» имеет несколько значений, в том числе, переводится как «награда, вознаграждение, премия, приз», которые не характеризуют свойства товаров;

- вывод экспертизы о широком применении разными производителями в хозяйственной деятельности обозначения «премиум» для описания качественных характеристик товаров опровергается тем обстоятельством, что слово «премиум» в словарно-справочных изданиях и технической литературе отсутствует;

- отсутствуют фактические данные о широком использовании слова «премиум» в гражданском обороте для описания характеристик товаров;

- имеются ранее зарегистрированные товарные знаки, содержащие охраняемый словесный элемент «премиум»;

- регистрация на имя заявителя данного обозначения не ограничит права других хозяйствующих субъектов, поскольку русский язык содержит необходимый лексикон для описания свойств товаров (высший сорт, высшее качество и т.д.);

- у заявителя имеются определенные доказательства, свидетельствующие о наличии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности до даты подачи заявки.

Лицом, подавшим возражение, были также представлены:

- сведения из Интернета о значении слова «премиум» на 1 л. [1];
- сведения из словаря АБВУ Lingvo на 2 л. [2];
- сведения из словаря маркетинга и коммерции АБВУ Lingvo на 2 л. [3];
- сведения о зарегистрированных товарных знаках на 13 л. [4];
- титульный лист Технических условий антифризов на 1 л. [5];
- титульный лист Технического регламента на производство антифризов на 1 л. [6];
- сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТА России для антифризов «ПРЕМИУМ-40» и «ПРЕМИУМ-65» на 2 л. [7];
- санитарно-эпидемиологическое заключение на 1 л. [8];
- выдержка из отчета об испытаниях ОАО «Автодизель» на 2 л. [9];
- одобрение на концентрат антифризов 1 л. [10];
- распечатка страниц интернет-сайта [www.rustransavto.ru](http://www.rustransavto.ru) на 3 л. [11];
- этикетка антифриза на 1 л. [12];

Дополнительно были представлены:

- договоры купли-продажи № С2007008942 от 01.01.2006, № 1008 от 10.01.2006, № 20/01-2006 от 20.01.2006, № 3 от 27.01.2006 [13];
- товарные накладные № 164 от 20.01.2006, № 165 от 14.02.2006, № 169 от 15.02.2006, № 172 от 17.02.2006 [14].

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

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом даты подачи заявки (01.02.2006) включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.2 Правил к таким товарным знакам относятся, в частности, обозначения, состоящие только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойства и т.д.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ПРЕМИУМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана данного обозначения испрашивалась в отношении товаров 01, 03, 05 и 11 классов МКТУ.

В ходе рассмотрения указанного возражения было установлено, что слово «премиум» является транслитерацией буквами русского алфавита английского слова «premium», имеющим в переводе на русский язык такие значения как: высший сорт; отличное качество (Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal», АБВУ Lingvo, Новый большой англо-русский под общ. рук. Ю.Д. Апресяна, Москва, из-во «Русский язык», 2000, т.2, с. 756).

Таким образом, заявленное обозначение воспринимается как указание на свойства товара, носящие хвалебный характер.

В отношении довода лица, подавшего возражение о том, что слово «premium» имеет множество значений в переводе на русский язык, в том числе, значения, которые не носят описательный характер, следует отметить следующее.

Анализ общедоступных источников, в частности, Англо-русского словаря общей лексики «Lingvo Universal», АБВУ Lingvo позволяет сделать однозначный вывод о том, что применительно к различным товарам слово «premium» широко используется именно как обозначение, прямо указывающее на свойства товаров:

premium ice-cream — мороженое высшего сорта;

premium orange juice — апельсиновый сок отличного качества;

premium gas *амер.* — бензин качества четыре звезды.

Вместе с тем следует отметить, что слово «премиум», являясь транслитерацией английского слова «premium», также широко используется в России в качестве обозначения, указывающего на качество товаров или услуг.

Подтверждением данного обстоятельства являются многочисленные предложения к продаже товаров различных организаций, содержащиеся в сети Интернет (в том числе товары, однородные тем товарам, для которых испрашивалась правовая охрана оспариваемого обозначения), а также публикации, связанные с вопросами реализации и продвижения товаров.

Так, например, общеизвестным является использование слова «премиум» в отношении описания класса автомобиля или в отношении описания качества моторных масел.

Вместе с тем следует отметить, что представленные заявителем договоры купли-продажи и товарные накладные к данным договорам [13]–[14] не подтверждают приобретения заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета, поскольку не содержат никаких сведений о получении третьими лицами продукции лица, подавшего возражение.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам не имеется оснований для удовлетворения просьбы заявителя и пересмотра решения экспертизы.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.08.2007, оставить в силе решение экспертизы от 14.05.2007.**