

Палата по патентным спорам Роспатента 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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.11.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый домъ по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 143632 товарного знака "Gold Smirnov from Russia", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 22.03.95 по свидетельству № 143632 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.06.96 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Правнук П.А.Смирнова и Ко», Москва, в отношении товаров 33 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Впоследствии товарный знак "Золотой Смирновъ из России" был уступлен фирме «Лина Энтерпрайзес Лтд.», Москва (договор уступки № 1341, дата регистрации договора 20.08.97), затем - Закрытому акционерному обществу «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве» (далее - правообладатель), Москва (договор уступки № 27667, дата регистрации договора 16.04.2002). Срок действия регистрации указанного товарного знака продлен до 22.03.2015.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак "Gold Smirnov from Russia" является словесным.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.11.2005 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 143632 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- оспариваемый товарный знак "Gold Smirnov from Russia" является англоязычным вариантом другого товарного знака "Золотой Смирновъ из России" по свидетельству № 143631 и полностью состоит из элементов, регистрация которых не допускается на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона;

- словесный элемент «Gold»/«золотой» относится к обозначениям, указывающим на качество и свойства товаров (в том числе носящие хвалебный характер); помимо основного семантического значения данного слова, подразумевающего «изготовленный из драгоценного металла желтого цвета», слово «золотой» характеризуется дополнительным словарным значением «прекрасный, замечательный» (С.И. Ожегов, Словарь русского языка, Москва, Русский язык, 1984); таким образом, этот элемент следует признать описательным, содержащим хвалебную характеристику товара;

- другой словесный элемент «Smirnov»/«Смирновъ» является одной из самых распространенных русских фамилий, подтверждением чему может служить любое издание Большой Советской энциклопедии, телефонного справочника, сведения из сети Интернет либо данные переписи населения Российской Федерации;

- решением Московского городского суда от 16.04.2001 подтверждена правомерность решения Апелляционной палаты Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 25.11.1992, установившем, что «введение обозначения «Смирнов» в каких-либо товарных знаках в Российской Федерации» должно расцениваться в качестве описательной информации, содержащей указание на рекламу, носящей хвалебный характер»;

- словесный элемент «from Russia»/«из России» является указанием на место производства товаров и услуг; предоставление правообладателю оспариваемой регистрации права на использование обозначения «из России» лишает остальных российских производителей возможности указывать на однородных товарах и услугах информацию о том, что они произведены в России.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку "Gold Smirnov from Russia" по свидетельству № 143632 полностью.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих материалов:

- Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда России по делу № 5-г02-104 на 9л. [1];

- Решение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 16.04.2001 на 17л.[2];

- Список абонентов Московской телефонной сети, носящих фамилию «Смирнов» на 169л.[3].

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивировав их следующим:

- как показывает практика, какое-либо слово, употребляемое как отдельная лексическая единица, само по себе не является охраноспособным (указывающим на свойства товара, его вид), однако в сочетании с другим словом или словами оно имеет совершенно другой смысл, становится охраноспособным и может выполнять функцию товарного знака;

- применение к элементу «Gold»/«золотой» избирательного переносного значения, применяемого, как правило, к описанию одушевленных предметов или человеческих качеств, не подтверждает характер «описательности» слова по отношению к заявленным товарам; основное семантическое значение данного слова – «имеющий отношение к золоту» также не является описательным по отношению к заявленным товарам и услугам, а воспринимается как фантазийное слово;

- словесный элемент «Смирновъ» действительно признан неохраноспособным в отношении товаров 33 класса решением Апелляционной палаты от 25.11.1992, данное решение подтверждено решением Московского городского суда от

16.04.2001; в то же время данный элемент является охраняемым во многих действующих регистрациях, например, свидетельства на товарные знаки №№ 163000, 195655, 246942, 265342 и другие;

- в товарном знаке "Gold Smirnov from Russia" словосочетание «Gold Smirnov» имеет совершенно определенное значение, является охраноспособным и может выполнять все функции товарного знака; наличие прилагательного придает знаку различительную способность и вызывает ассоциативные представления потребителей о «золотом человеке Смирнове», а не об «одном из миллионов» Смирновых, проживающих в различных городах России;

- словесный элемент «from Russia» действительно является описательным, если его анализировать отдельно от других словесных элементов, входящих в товарный знак; когда же речь идет об оспариваемом товарном знаке, то его смысловое значение следующее – «золотой человек Смирнов из России». Таким образом, элемент «from Russia» не воспринимается как указание на место производства товара.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака " Gold Smirnov from Russia " по свидетельству № 143632.

Правообладатель представил копии следующих документов:

- Архивная справка на 1л. [4];
- Архивная выписка № 778/134 от 21.11.90 на 1л. [5];
- Свидетельство № 0839438 о рождении А.Б.Смирнова; Свидетельство II-A № 799110 от 14.10.49 о рождении Б.А.Смирнова, Свидетельство № 357195 от 08.09.58 о рождении Б.А.Смирнова, Свидетельство XI-МЮ № 404928 от 30.10.90 о рождении А.Б.Смирнова на 4л. [6];
- Архивная выписка № 1275-Т/291 от 10.09.92, Апостиль от 21.10.92 на 1л. [7];
- список товарных знаков, включающих элемент «GOLD» и «ЗОЛОТОЙ» на 18л. [8].

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

Правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения с учетом даты (22.03.95) поступления заявки № 95703081/50 на регистрацию товарного знака включает Закон и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков (ТЗ-2-80), утвержденную Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980, введенной в действие с 01.09.1980 (далее – Инструкция) в части, не противоречащей Закону.

Согласно требованиям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью; указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта.

В соответствии с пунктом 3.1.2.6. Инструкции к обозначениям, указывающим на качество и свойства товаров (в том числе носящие хвалебный характер), относятся, например, такие как «ЭКСТРА», «ЛЮКС» - общеупотребительные хвалебные указания качества.

В соответствии с пунктом 3.1.3.1. Инструкции географические указания, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров, не могут регистрироваться в качестве товарных знаков, так как регистрация их на имя одного предприятия ущемляет права всех остальных предприятий, находящихся в той же местности, и лишает их возможности использовать эти обозначения для маркировки и рекламы своих товаров. Примеры таких обозначений: Москва, Украина.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой словосочетание «Gold Smirnov from Russia», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка – «Золотой Смирнов из России».

Словесный элемент «Smirnov», как правомерно было отмечено в возражении, является транслитерацией одной из самых распространенных русских фамилий

Смирнов. Вместе с тем в оспариваемом обозначении «Gold Smirnov from Russia» перед фамилией «Smirnov» стоит прилагательное «Gold» (золотой), которое является определением и характеризует понятие «Смирновъ» (Розенталь Д.Э., Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию, Москва, Московская Международная школа переводчиков, 1994, с.326). Наличие указанного определения, а также элемента «from Russia» придает фамилии «Smirnov» определенное смысловое значение, позволяющее отличать её от других фамилий «Smirnov» (Смирнов), представленных, например, в телефонных справочниках, а обозначению в целом придает различительную способность.

Словесный элемент «Gold» (золотой) в словосочетании «Gold Smirnov from Russia» относится непосредственно к фамилии «Smirnov» (Смирнов) и не указывает на свойства товаров, для маркировки которых предназначен оспариваемый товарный знак, не носит описательного (в том числе хвалебного) характера по отношению к этим товарам.

Как отмечалось выше, элемент «from Russia» в словосочетании «Gold Smirnov from Russia» относится именно к «Smirnov»/Смирнов и не является указанием на место производства товаров. Элемент «from Russia» композиционно связан с охраноспособными элементами оспариваемого товарного знака, указанное словосочетание «Gold Smirnov from Russia» воспринимается как единое целое и воспринимается как «Смирнов, золотой человек из России».

Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для удовлетворения возражения и признания оспариваемой регистрации № 143632, противоречащей требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «Gold Smirnov from Russia» по свидетельству № 143632 .

