

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 № 143631 товарного знака "Золотой Смирновъ из России", при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 22.03.95 по свидетельству № 143631 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 № 1340, 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 № 818, дата регистрации договора 17.05.2002). Срок действия регистрации указанного товарного знака продлен до 22.03.2015.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак "Золотой Смирновъ из России" является словесным.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.11.2005 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 143631 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 "Золотой Смирновъ из России" полностью состоит из элементов, регистрация которых не допускается на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона;

- словесный элемент «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 «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 «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 "Золотой Смирновъ из России" по свидетельству № 143631 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 оспариваемой регистрации 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 «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 "Золотой Смирновъ из России" словосочетание "Золотой Смирновъ» 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 «из России» 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 «из России» не воспринимается как указание на место производства товара;

- правообладатель подчеркивает, что он активно использует товарный знак "Золотой Смирновъ из России" с 16.04.2002; объемы производства постоянно, огромное количество потребителей знакомы с продукцией, маркированной указанным обозначением, и связывают её с ЗАО «Торговый Дом Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугунного моста в Москве».

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака "Золотой Смирновъ из России" по свидетельству № 143631.

Правообладатель представил копии документов, подтверждающих факт выпуска продукции, маркированной обозначением «Золотой Смирновъ из России» [4], и дополнение к отзыву, включающее копии статей в средствах массовой информации, посвященных П.А.Смирнову, Борису Смирнову и русской водке, а также список товарных знаков, включающих элемент «GOLD» и «ЗОЛОТОЙ» на 18л. [5].

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 № 95703077/50 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 «Золотой Смирновъ из России», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесный элемент «Смирновъ», как правомерно было отмечено в возражении, является одной из самых распространенных русских фамилий. Вместе

с тем в оспариваемом обозначении «Золотой Смирновъ из России» перед фамилией «Смирновъ» стоит прилагательное «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, расположение твердого знака «ъ» в конце фамилии, а также элемента «из России» придает фамилии «Смирновъ» определенное смысловое значение, позволяющее отличать её от других фамилий «Смирнов», представленных, например, в телефонных справочниках, а обозначению в целом придает различительную способность.

Словесный элемент «Золотой» в словосочетании «Золотой Смирновъ из России» относится непосредственно к фамилии «Смирновъ», что подтверждается подчинительной связью между словами «Золотой» и «Смирновъ» (Баранов М.Т. и др., Русский язык, Москва, Просвещение, 1984, с. 170-173), 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 «из России» в словосочетании «Золотой Смирновъ из России» относится именно к «Смирнову» и не является указанием на место производства товаров. Элемент «из России» композиционно связан с охраноспособными элементами оспариваемого товарного знака, указанное словосочетание «Золотой Смирновъ из России» воспринимается как единое целое и относится к Смирнову, золотому человеку из России.

Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для удовлетворения возражения и признания оспариваемой регистрации № 143631, 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 «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631.