

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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.06.2007, поданное ООО «Горбушка», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №208950, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «ГОРБУШКИН ДВОР» по заявке №2001702070/50 с приоритетом от 26.01.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2002 под №208950 на имя ОАО «Московский телевизионный завод «РУБИН», Москва, (далее – правообладатель) в отношении товаров 1-34 и услуг 35 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее четыре вертикальных прямоугольника четного цвета, на которых расположены буквы Д В О Р, над изображением прямоугольников стандартным шрифтом буквами русского алфавита выполнен словесный элемент «ГОРБУШКИН».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.06.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 2 статьи 6 и пунктами 1, 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие 17.10.1992. (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

—оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «ГОРБУШКА» по свидетельствам №186264 и №218737, ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг:

—вывод о сходстве обусловлен сходством словесных элементов «ГОРБУШКИН ДВОР» и «ГОРБУШКА»;

—поскольку слово «ДВОР» является слабым элементом оспариваемого знака, оценке подлежит степень сходства слов «ГОРБУШКА» и «ГОРБУШКИН»;

— с учетом фонетического сходства и семантического тождества сравниваемых слов, имеющиеся различия в графике незначительны и не приносят должного различия в сравниваемые знаки, что позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом, несмотря на их отдельные различия, в отношении однородных товаров и услуг;

—в хозяйственной деятельности сравниваемые товарные знаки используются в качестве названия торговых комплексов по продаже электроники и бытовой техники, и их вывески фактически находятся на одном и том же здании;

—оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку он зарегистрирован и используется позже, чем противопоставленные товарные знаки;

—в силу того, что одним из лексических значений слова «двор», входящего в состав оспариваемого товарного знака, является торговое подворье, торговый ряд, лавка, магазин, место, где хранятся товары, то в отношении таких услуг как «хранение товаров» и «реализация товаров» обозначение «ДВОР» является указанием на вид услуг;

—Горбушкин – это фамилия персонажа комедии М. Зощенко «Преступление и наказание», использование ее в товарном знаке без согласия

обладателя авторского права не правомерно в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «ГОРБУШКИН ДВОР» недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

1. Распечатки свидетельств №208950, №186264, №218737 из сети Интернет, сайт www.fips.ru на 8 л. [1];
2. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи возражения №RU20-IN/20143 от 09.06.2007 с приложениями на 7л. [2];
3. Распечатка из сети Интернет «Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» на 1л. [3];
4. Распечатка из сети Интернет о предприятиях «Торговый двор восточный /рынок/», «Северный двор», «Петрушкин двор», «Дмитровский двор», «Апраксин двор», «Каширский двор» на 7л. [4];
5. Распечатка из сети Интернет сайт www.sport-express.ru на 2л. [5];
6. Распечатка из сети Интернет комедии М.Зощенко «Преступление и наказание» на 8л. [6];
7. Распечатка из сети Интернет, сайт www.gov.karelia.ru на 1л. [7];
8. Распечатка из сети Интернет о предприятиях под названием «Гостиный двор» на 13л. [8];
9. Распечатка свидетельств, содержащих словесный элемент «ДВОР» из сети Интернет, сайт www.fips.ru на 16л. [9];
10. Копии страниц «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, М., «АСТ • АСТРЕЛЬ», 2004 на 8л. [10];
11. Копии страниц «Большой энциклопедический словарь», главный редактор А.М. Прохоров, М., «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург, «Норинт», 2004 на 3л. [11];

12. Копии страниц В.И. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка, М., «Русский язык», 2002 на 8л. [12];

13. Распечатка из сети Интернет, сайт www.ssttu.samara.ru на 8л. [13];

14. Распечатка из сети Интернет, сайт www.peoples.ru «М.М. Зощенко» на 6л. [14];

15. Распечатка из сети Интернет, сайт Яндекс словари на 2л. [15];

16. Копии страниц М.Г. Булахов, Н.М. Пипченко, Л.А. Шевченко «Русский язык» пособие для подготовительных отделений вузов, Минск, «БГУ им. В.И. Ленина», 1982 на 3л. [16].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил следующие доводы в защиту своего товарного знака:

—правовая охрана товарного знака «ГОРБУШКИН ДВОР» по свидетельству №208950 не может быть оспорена по основаниям, установленным пунктами 1, 2 статьи 7 Закона, в связи с тем, что пятилетний срок оспаривания истек на момент подачи возражения (пункт 1 статьи 28 Закона);

—слово «двор» в современном русском языке, как показал анализ словарных статей, многозначно, однако среди них нет значения «торговое подворье, торговый ряд, лавка, магазин, место, где хранятся товары», отмеченного в возражении;

—указанное смысловое значение передается устойчивым словосочетанием «гостинный двор», которое нельзя отождествлять со словом «двор»;

—оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «ГОРБУШКИН ДВОР», в котором слова согласуются между собой в роде, числе и падеже, и которое должно рассматриваться как единое целое обозначение;

—следовательно, ни слово «двор», ни тем более словосочетание «горбушкин двор» не являются указанием на вид услуг таких как «хранение товаров» и «реализация товаров»;

—таким образом, обозначение «ГОРБУШКИН ДВОР» является фантазийным в отношении указанных в перечне товаров и услуг, а поэтому на него не распространяется действие пункта 1 статьи 6 Закона;

—оспариваемый товарный знак используется правообладателем на протяжении более 8 лет, Торговый комплекс «Горбушкин двор» – крупнейший в России специализированный торговый комплекс по продаже домашней электроники, бытовой техники, медиа-носителей и других сопутствующих товаров;

—в 2002г. после закрытия рынка в парке около ДК им. Горбунова, торговля дисками и кассетами продолжилась на «Горбушкином дворе»;

—в настоящее время торговый комплекс «Горбушкин двор» представляет собой налаженную коммерческую инфраструктуру, оборот в торговом комплексе составляет 344,6 млн. руб., занимаемая площадь – 44163,2кв.м;

—утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку товарный знак «ГОРБУШКА», принадлежащий ООО «Горбушка», стал известен потребителю раньше регистрации товарного знака «ГОРБУШКИН ДВОР» на имя ОАО «МТЗ «РУБИН», неправомерно, поскольку упомянутое основание может быть применено только в рамках реализации пункта 1 статьи 7 Закона;

—в то время как абсолютные основания для отказа определяются свойствами самого обозначения;

—обозначение «ГОРБУШКИН ДВОР» не содержит сведений о производителе и, следовательно, не способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

—правообладателем товарного знака «ГОРБУШКИН ДВОР» является ОАО «МТЗ «Рубин», который является владельцем и торгового комплекса (ТК) «Горбушкин двор»;

—имя заявителя связано исключительно с деятельностью ТК «Горбушкин двор», о чем свидетельствуют представленные договоры заявителя на размещение рекламы на ТВ, радио, в московском метрополитене, печати;

—на протяжении 5 лет ООО «ГОРБУШКА» и ОАО «МТЗ «Рубин» располагались в непосредственной близости и осуществляли свою деятельность, используя зарегистрированные должным образом товарные знаки «ГОРБУШКА» и «ГОРБУШКИН ДВОР», которые различаются потребителем.

С учетом изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ГОРБУШКИН ДВОР» по свидетельству №208950.

Правообладателем представлены следующие материалы:

- Копии страниц «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2001 на 3л. [17];

- Распечатки сайта Интернет «slovari. yandex.ru» «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, издание 1935-1940г.г. на 1л.[18];

- Распечатки сайта Интернет «slovari. yandex.ru» «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даль, издание 1863-1866г.г. на 3л.[19];

- Копии страниц «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, М., «АЗЪ», 1992 на 3л.. [20];

- Копии страниц «Словарь русского языка», Институт лингвистических исследований РАН, М., «Русский язык» ПЛИГРАФРЕСУРСЫ, 1999, на 3л. [21];

- Лингвистическое заключение старшего научного сотрудника отдела культуры русской речи Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН кандидата филологических наук О.М. Грунченко на 8л. [21];

- Материалы сети Интернет сайт «www.gorbushkin.ru» на 2л. [22];

- Копия Служебной записки Управления недвижимости ОАО «МТЗ «Рубин» на 2л. [23];

- Рекламный проспект 1 экз. [24];

- Копии страниц «Краткий словарь лингвистических терминов». Н.В. Васильева, В.А. Виноградов, А.М. Шазнарович, М., «Русский язык», 1995 на 3л. [25];

- Распечатки сети Интернет на 12л. [26];

- Распечатки сети Интернет сайт «www.fips.ru» на 11л. [27];

- Распечатки сети Интернет сайт «www.rubin.ru» на 9л. [28];

- Копия Договора №1101/5 от 01.11 2004 на 4л. [29];

- Копии Приложений к договору №02/2-Р от 04.02.2004 на 25л. [30];

- Копия Приложения к Договору оказания услуг от 15.03.2005 на 9л. [31];

- Копия Приложения к Договору №14/112-н от 13.06.2005 на 14л. [32];

- Копия выдержки из газеты «Московский комсомолец от 07.05.2006 на 1л. [33].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам признает доводы, изложенные в возражении от 13.06.2007, неубедительными.

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 приоритета оспариваемого товарного знака (26.01.2001) правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992г., № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 г. (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции России 08.12.1995 рег.№989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих, в частности,

на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров (в том числе хвалебного характера), указания материала или состава сырья и т.д.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона, не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 6 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене – по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 11.12.2002г. №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» установленные настоящим Федеральным законом сроки оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам и знакам обслуживания, применяются к

зарегистрированным товарным знакам и знакам обслуживания, по которым на дату вступления в силу настоящего Федерального закона не истекли сроки, предусмотренные ранее действовавшим законодательством для признания недействительной по соответствующим основаниям регистрации товарных знаков или знакам обслуживания.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее четыре вертикальных прямоугольника черного цвета, в нижней части которых расположены буквы белого цвета «Д», «В», «О», «Р», над изображением прямоугольников стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета выполнен словесный элемент «ГОРБУШКИН».

Сведения о комбинированном товарном знаке со словесным элементом «ГОРБУШКИН ДВОР» опубликованы в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» 12.04.2002. С учетом норм, установленных пунктом 1 статьи 28 Закона, срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №208950 по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, истек 12.04.2007. В то время как возражение поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.06.2007.

Ни Закон, ни Правила не предусматривают возможности восстановления пропущенного срока подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, что возражение от 13.06.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «ГОРБУШКИН ДВОР» в части его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, поступившее в Палату по патентным спорам в период, когда 5-летний срок оспаривания товарного знака, установленный пунктом 1 статьи 28 Закона, уже истек, не может быть удовлетворено.

Мотивы признания недействительной правовой охраны товарному знаку по свидетельству №208950 по основанию, связанному с нарушением авторских прав, подлежат рассмотрению на основании пункта 4 статьи 2 Федерального закона от 11.12.2002г. №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В возражении от 13.06.2007 отмечено, что правовая охрана произведена в нарушение пункта 2 статьи 7 Закона, так как в товарном знаке воспроизведена фамилия персонажа комедии М. Зощенко «Преступление и наказание» Горбушкин [6] без согласия обладателя авторского права. Однако Законом предусмотрен запрет на регистрацию «известных» на территории Российской Федерации объектов права (авторского права), в том числе, персонажей литературных произведений, в то время как указанное действующее лицо пьесы «Преступление и наказание» нельзя отнести к персонажам, о которых знают все, которые пользуются широкой известностью, славой [14]. Следует также отметить, что фамилия Горбушкин не является редкой [7], [13], что не позволяет рассматривать ее как результат творческой деятельности. В этом случае запрет на регистрацию в качестве товарного знака не распространяется. Таким образом, коллегия не находит оснований для установления несоответствия обозначения «ГОРБУШКИН ДВОР» требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует нормам, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку словесный элемент «ДВОР», входящий в его состав, указывает на вид услуг «хранение товаров», «реализация товаров», не может считаться обоснованным. Указанное утверждение основано на отождествлении лексического значения слова «двор» и устойчивого словосочетания «гостиный двор», которое опровергается данными из словарно-справочной литературы [10] – [12] и [17] – [21] и выводами специалиста [21].

Слово «двор» действительно входит в состав ряда товарных знаков [9], однако все элементы, входящие в состав указанных обозначений, связаны грамматически и семантически с образованием единых смысловых конструкций, в целом представляющих собой оригинальные обозначения, способные выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. Учитывая сказанное, оспариваемый товарный знак «ГОРБУШКИН ДВОР» не противоречит пункту 1 статьи 6 Закона.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана произведена в нарушение положения пункта 2 статьи 6 Закона, как ложного или способного ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя, необходимо отметить следующее.

Доводы лица, подавшего возражение, о соотношении оспариваемого товарного знака «ГОРБУШКИН ДВОР» со старшим товарным знаком «ГОРБУШКА» (по свидетельствам №186264 и №218737) приведены без учета того, что оценка сходства товарных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров не связана с применением пункта 2 статьи 6 Закона. Ложность обозначения согласно пункту 14.4.1 Правил обуславливается особенностями самого обозначения, его характеристиками. Поскольку оспариваемый товарный знак не содержит в себе сведений, не соответствующих действительности в отношении товаров/услуг либо их изготовителя, то он не может быть признан ложным ни относительно товаров/услуг, ни относительно изготовителя.

Что касается способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, то подобное утверждение должно быть подтверждено данными, основанными на изучении рынка. Лицо, подавшее возражение, не представило информации, позволяющей однозначно сделать вывод о существовании в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров и услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком, с производителем ООО «Горбушка». Представленные правообладателем

документы [26], [28]- [33] свидетельствуют о том, что правообладателем проводилась широкомасштабная рекламная компания, при этом рекламировался товарный знак «ГОРБУШКИН ДВОР» без какой-либо связи с товарным знаком «ГОРБУШКА» или с лицом, оказывающим услуги ООО «Горбушка».

Учитывая изложенное, можно заключить, что коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.06.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака со словесным элементом «ГОРБУШКИН ДВОР» по свидетельству №208950 .