

Палата по патентным спорам 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 заявление от 20.01.1999, поданное Закрытым акционерным обществом “Торговый Домъ Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова”, Москва (далее – заявитель) о признании товарного знака по свидетельству № 163000 общеизвестным товарным знаком, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 163000 с приоритетом от 10.10.1997 был зарегистрирован 09.04.1998 по заявке № 97715125/50 на имя Закрытого акционерного общества “Торговый Домъ Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова”, Москва.

На основании договора об уступке товарного знака в настоящее время правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Домъ по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова», Москва.

Товарный знак является комбинированным и содержит словесный элемент «Смирновъ», выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита белого цвета по дуге на красном фоне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о признании товарного знака по свидетельству № 163000 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 31.12.1985 в отношении товара 33 класса МКТУ - «водка» на имя Закрытого акционерного общества “Торговый Домъ Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова”, Москва.

Существо доводов заявления сводится к нижеследующему:

1. История предприятия уходит своими корнями в прошлый век, когда П.А.Смирнов основал в 1860 г. в Москве свое дело и в короткий срок развил его настолько, что благодаря своему труду и добросовестному отношению к делу стал Кавалером различных российских и иностранных орденов, Советником коммерции и был удостоен звания Поставщика Двора Его Императорского Величества за высшее качество производимых водок, наливок, ликеров. После революции фирма была национализирована и стала государственной собственностью.

2. В 1991 году фирма была вновь создана потомками П.А.Смирнова в Москве, которые возродили производство различных напитков по рецептам П.А.Смирнова, полученным в наследство от знаменитых прародителей.

3. В настоящее время фирма развивается очень динамично и отечественный потребитель получает к столу 12 сортов различных напитков. Об общем признании в России белых и цветных водок, наливок, настоек и других напитков, маркированных этикеткой со словесным обозначением «Смирновъ», свидетельствует следующее:

- Продукция Торгового Дома Потомковъ П.А Смирнова приобрела среди потребителей известность благодаря широкому освещению деятельности фирмы в средствах массовой информации;

- Продукция компании неоднократно выставлялась на отечественных и зарубежных выставках;

- Данные периода с 1993 по 1998 гг. свидетельствуют о высоком спросе на продукцию;

- Товарный знак компании со словесным обозначением «Смирновъ» зарегистрирован на имя «Торгового Дома Потомковъ П.А Смирнова » во многих странах.

На основании вышеизложенного заявитель просит признать товарный знак со словесным обозначением «Смирновъ» общеизвестным.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Рекламные публикации на 248 листах;
2. Копии финансовых документов, подтверждающих расходы на рекламу на 78 листах;
3. Копии дипломов международных и национальных выставок на 34 листах;
4. Письма о реализации продукта на одном листе;
5. Аналитический отчет на 39 листах;
6. Копии документов о регистрации товарного знака на 3 листах.

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления о признании товарного знака со словесным элементом «Смирновъ» по свидетельству № 163000 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации.

Правовая база для оценки охраноспособности обозначения в качестве общеизвестного товарного знака, с учетом даты подачи заявления в Палату по патентным спорам, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, Закон 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), а также Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные приказом Роспатента от 17.03.2000, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, действующие с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее — Правила ОИ).

В соответствии с положениями статьи 6 bis (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это

допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании государственной регистрации в порядке, установленном Законом или в силу международных договоров Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19<sup>1</sup> Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, если товарный знак в результате его интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

В соответствии с пунктом 1.10 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы в соответствии с Законом заявления о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 6 bis Парижской конвенции.

При этом заявление, предусмотренное пунктом 1.10 настоящих Правил, подается лицом, считающим свой товарный знак общеизвестным.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил и пункту 2.2 Правил ОИ заявление должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.2 Правил ОИ товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Анализ фактических данных свидетельствует о нижеследующем.

Признание товарного знака по свидетельству №163000 общеизвестным в Российской Федерации испрашивается на имя Закрытого акционерного общества «Торговый Дом Потомков Поставщика Его Императорского Величества П.А. Смирнова».

Вместе с тем, в результате регистрации договора уступки данного товарного знака на момент рассмотрения заявления в Палате по патентным спорам правообладателем являлось Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А Смирнова»

Таким образом, на дату рассмотрения заявления от 20.01.1999 в результате изменения правообладателя товарного знака по свидетельству № 163000 у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для рассмотрения заявления о признании данного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации на имя Закрытого акционерного общества «Торговый Дом Потомков Поставщика Его Императорского Величества П.А. Смирнова».

Руководствуясь статьей 6 bis Парижской конвенцией, статьей 19<sup>1</sup> Закона и Правилами, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 20.01.1999 о признании товарного знака по свидетельству № 163000 со словесным элементом «Смирновъ» общеизвестным в Российской Федерации.**