

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 ППС), рассмотрела жалобу, поступившую 26.02.1999, поданную фирмой Ю-Ди-Ви Норт Америка, Инк., США, ранее известной как Хеублейн Инк., США, на решение Апелляционной палаты Российского агентства по патентам и товарным знакам (далее – Апелляционная палата) от 11.04.1994, принятое по результатам рассмотрения возражения против регистрации товарного знака «SMIRNOFF» по свидетельству № 110924, при этом установлено следующее.

Товарный знак «SMIRNOFF» по заявке № 137210/50 с приоритетом от 29.05.1991 был зарегистрирован 08.04.1993 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 110924 на имя фирмы Хеублейн Инк., США, (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно водка».

Товарный знак по свидетельству № 110924 представляет собой словесное обозначение «SMIRNOFF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Апелляционную палату поступило возражение от 20.09.1993 и дополнение к нему от 02.02.1994 против регистрации товарного знака «SMIRNOFF» по свидетельству №110924, поданное ТОО «П.А. Смирнов и потомки в Москве», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в котором отмечалось, что регистрация товарного знака по заявке №137210/50 должна быть признана недействительной с учетом ранее принятых решений о том, что «... обозначение

«СМИРНОВ» в каких-либо товарных знаках в Российской Федерации на товары 33 класса МКТУ должно расцениваться в качестве описательной информации, содержащей указание на рекламу, носящую хвалебный характер».

Апелляционная палата решением от 11.04.1994 удовлетворила указанное возражение и признала регистрацию № 110924 недействительной полностью.

В решении Апелляционной палаты, в частности, указано, что «...употребление фамилии «СМИРНОВ» в знаке «SMIRNOFF» расценено в качестве информации, носящей рекламный, хвалебный характер по отношению к товарам 33 класса МКТУ...» в силу чего обозначению «SMIRNOFF» в товарном знаке №110924 не может быть предоставлена правовая охрана.

В жалобе, поступившей 26.02.1999 в Высшую патентную палату Российского агентства по патентам и товарным знакам (далее – Высшая патентная палата), изложена просьба правообладателя об отмене вышеуказанного решения Апелляционной палаты.

В жалобе, в частности, отмечено, что «совершенно очевидно, что слово «SMIRNOFF» не может указывать на качество и свойства товаров, так как не содержит в себе никакой соответствующей информации, и, таким образом, не может расцениваться и как носящее хвалебный характер», а «... утверждение Апелляционной палаты о том, что в знаке №110924 «SMIRNOFF» употребляется фамилия «СМИРНОВ», ошибочно и не имеет никаких оснований, т.к. прямой транслитерацией русской фамилии Смирнов буквами латинского алфавита будет Smirnov, а не Smirnoff».

После поступления жалобы в Высшую патентную палату по просьбе лица, подавшего возражение, ее рассмотрение неоднократно переносилось.

В связи с прекращением деятельности Высшей патентной палаты Роспатента на основании Федерального закона от 11 декабря 2002 года №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» жалоба была передана на рассмотрение в Палату по патентным спорам.

Решением Роспатента от 05.11.2011 делопроизводство по жалобе от 26.02.1999 на решение Апелляционной палаты от 11.04.1994, принятое по результатам рассмотрения возражения от 20.09.1993 против регистрации товарного знака по свидетельству №110924, было прекращено.

В решении указано, что Палата по патентным спорам обладала полномочием по пересмотру решений Апелляционной палаты, но утратила его с 01.01.2008.

Арбитражный суд г. Москвы решением от 09.06.2012 по делу № А40-27657/12 - 27-250 признал незаконным решение Роспатента от 05.11.2011 и обязал Роспатент рассмотреть жалобу от 26.02.1999 по существу.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда г. Москвы от 09.06.2012 жалоба рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.09.2012, дополнительно были представлены копии следующих документов:

- Аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Общеизвестность товарных знаков в виде вогнутого овала, в который вписано словесное обозначение «SMIRNOFF», и в виде этикетки со словесным обозначением «SMIRNOFF», Москва, 1999;

- свидетельство на общеизвестный товарный знак №43 «SMIRNOFF»;

- анализ товарного знака СМІРНОФФ во всемирном масштабе;

- свидетельства о регистрации товарных знаков со словесным элементом «SMIRNOFF» в США;

- решения Роспатента от 31.05.1999, 24.06.2002, 28.09.2004;

- подборка статей из российских СМИ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы жалобы от 26.02.1999 об отмене решения Апелляционной палаты от 11.04.1994 убедительными.

На основании пункта 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, определяются, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты 29.05.1991 подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №110924 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Положение о товарных знаках, утвержденное Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08 января 1974 г., введенное в действие с 1 мая 1974 г., (с изменениями и дополнениями) (далее - Положение).

В соответствии с пунктом 15 «В» Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, не обладающие различительными признаками или носящие описательный характер, например: состоящие исключительно из сведений, касающихся изготовителя товара, а также указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров.

Анализ словесного товарного знака «SMIRNOFF» по свидетельству №110924 показал следующее.

Словесный элемент «SMIRNOFF», согласно описанию, приведенному в заявке на товарный знак, представляет собой фамилию, транслитерация которой буквами русского алфавита - «СМИРНОФФ».

В этой связи, нельзя признать обоснованным вывод Апелляционной палаты о том, что в знаке «SMIRNOFF» употребляется фамилия «СМИРНОВ», поскольку как сам словесный элемент «SMIRNOFF», так и его транслитерация буквами русского алфавита «СМИРНОФФ», не совпадают с фамилией «СМИРНОВ».

Также нельзя признать обоснованным вывод Апелляционной палаты о несоответствии предоставления правовой охраны словесному элементу «SMIRNOFF» в товарном знаке № 110924 пункту 15 «В» Положения в связи с его рекламным и хвалебным характером.

Согласно пункту 15 «В» Положения обозначения, носящие хвалебный характер, являются разновидностью обозначений, указывающих на качество и свойства товаров.

Следует отметить, что словесный элемент «SMIRNOFF» (так же как и слово «СМИРНОВ») не несет в себе никакой информации о качестве или свойствах товаров 33 класса МКТУ, содержащихся в регистрации оспариваемого товарного знака. Лицо, подавшее возражение, также не указало, на какие именно качество и свойства товара «водка» указывает словесный элемент «SMIRNOFF».

Доводы и материалы об известности личности П.А. Смирнова не опровергают вывод о том, что сам по себе словесный элемент «SMIRNOFF» (так же как и слово «СМИРНОВ») не является указанием на качество или свойства товара «водка».

В связи с изложенным, при отсутствии у словесного элемента «SMIRNOFF» описательного характера, возможные связанные с ним положительные ассоциации, не могут свидетельствовать о несоответствии регистрации слова «SMIRNOFF» в качестве товарного знака пункту 15 «В» Положения.

Водка, маркированная обозначением «SMIRNOFF», в течение длительного времени присутствует на рынке Российской Федерации. Согласно результатам социологического опроса, проведенного в сентябре 1999 года группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова, обозначение «SMIRNOFF» было известно более 80% россиян.

Интенсивное использование и известность обозначения «SMIRNOFF» на территории Российской Федерации подтверждается также признанием обозначения

со словесным элементом «SMIRNOFF» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.1995 (свидетельство на общеизвестный товарный знак №43).

Указанные обстоятельства предоставления правовой охраны обозначению «SMIRNOFF» в разных странах, а также длительное и интенсивное фактическое использование данного обозначения для маркировки товара «водка», как в России, так и в других странах, также свидетельствуют о том, что обозначение «SMIRNOFF» обладает различительным характером по отношению к указанным товарам и способно их индивидуализировать.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «SMIRNOFF» по свидетельству № 110924 было осуществлено в полном соответствии с требованиями пункта 15 «В» Положения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить жалобу от 26.02.1999, отменить решение Апелляционной палаты от 11.04.1994 и восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 110924.