

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, рассмотрела возражение от 11.05.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «СЭТ-ГЕЙМ», на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 28.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения «ПАЛКИНЪ PALKIN» в качестве товарного знака по заявке № 2005712719/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005712719/50 с приоритетом от 24.05.2005 является Закрытое акционерное общество «СЭТ-ГЕЙМ», Санкт-Петербург (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой расположенные на белом поле в две строки слова «ПАЛКИНЪ» и «PALKIN», разделенные между собой горизонтально ориентированной линией черного цвета. Слово «ПАЛКИНЪ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, слово «PALKIN» - стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 28.03.2007 мотивировано тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг на основании положений пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 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, с изменениями и дополнениями,

внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пунктов 2.3.1, 2.10 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение представляет собой фамилию «Палкин», а также ее транслитерацию «PALKIN». Согласно информации, полученной из сети Интернет и из телефонных справочников, известен ряд обладателей данной фамилии, в связи с чем экспертизой было отмечено, что обозначение не обладает различительной способностью (пункт 1 статьи 6 Закона).

Также экспертизой в решении указано, что по данным, полученным из сети Интернет, известно, что в конце XVIII века в Санкт-Петербурге появилась династия владельцев ресторанов Палкиных. В XIX–XX веках рестораны Палкиных были самыми популярными в Санкт-Петербурге. С начала 1990 года традиции петербургского ресторана Палкиных возродились. В связи с этим экспертизой было отмечено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя без согласия известного лица или его наследников на основании пункта 3 статьи 7 Закона.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 11.05.2007, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы и приводит следующие доводы:

- заявленное обозначение не подпадает под основания для отказа, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3.1 Правил;
- заявленное обозначение «ПАЛКИНЪ/PALKIN» действительно совпадает с фамилией потомственного почетного гражданина, купца 1-й гильдии К.П. Палкина, происходящего из семьи петербургских рестораторов. В 1785 году А.С.Палкин открыл в Петербурге трактир, носивший его фамилию, в 1808 году на Невском проспекте был открыт ресторан Палкина. В 1830-х годах ресторан держал П.В.Палкин; вывеска этого ресторана

«Старопалкин» запечатлена на «Панораме Невского проспекта» В.С.Садовникова. В 1850 году К.П.Палкин открыл ресторан «Новопалкин» на Невском проспекте, д.76, а 08.09.1874 К.П.Палкин открыл ресторан «К.П.Палкинъ» в собственном доме – на Невском проспекте, д.47. С 1993 года заявитель возрождает традиции ресторана «ПАЛКИНЪ». Был проведен капитальный ремонт и реставрационные работы бывшего помещения ресторана на Невском, д.47 и открыт ресторан «ПАЛКИНЪ»;

- из многочисленных источников информации (сеть Интернет, печатные издания) видно, что обозначение «ПАЛКИНЪ» относится к названию ресторана «ПАЛКИНЪ» на Невском, д.47, и оно не ассоциируется у потребителей с фамилией «Палкин», которая действительно является распространённой;

- на основании вышеприведённых фактов можно сделать вывод о том, что заявленная фамилия «ПАЛКИНЪ» воспринимается потребителем с момента возрождения ресторана в Санкт-Петербурге, т.е. с 90-х годов уже как обозначение услуг ресторанного бизнеса ЗАО «СЭТ-ГЕЙМ», в том числе кондитерских изделий, на упаковке которых стоит обозначение «ПАЛКИНЪ»;

- ссылка экспертизы на информацию из сети Интернет и телефонных справочников является неправомерной, так в настоящее время не используется буква «Ъ»;

- эксперт был не вправе проверять в ходе экспертизы соответствие заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 7 Закона и на основании этого пункта отказывать в регистрации товарного знака, т.к. в ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона;

- после смерти К.П.Палкина его наследники - вдова и сын передали в 20-летнюю аренду ресторан с вывеской «К.П.Палкин» В.И.Соловьёву, в 1910 году домовладение перешло в собственность Соловьёва; наследники К.П.Палкина - вдова и сын не возражали против использования словосочетания «К.П.Палкин» в качестве вывески ресторана; данное обстоятельство подтверждает, что

обозначение «К.П.Палкин» следовать расценивать именно как фирменное наименование, выпущенное в гражданский оборот; в 1917 году в связи с Октябрьской революцией всё личное имущество Соловьёва было национализировано, а сама фирма ликвидирована; таким образом, не существует каких-либо наследников, у которых требовалось бы испрашивать согласие на использование наименования «ПАЛКИНЪ».

В обоснование своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- журнал "Я покупаю", октябрь 2006г. [1];
- журнал "спб.собака.ru", ноябрь 2006г. [2];
- сигарный журнал "ЭЧО А МАНО" № 6(31)зима 2006-2007 [3];
- журнал "Современный бизнес. Ресторан", № 4(17) апрель 2004 [4];
- Каталог "Калипсо - мир путешествий", зимняя коллекция 2006-2007 [5];
- Историко-архитектурные изыскания ОАО "Ленжилниипроект" на 34 л. [6];
- рекламная продукция и образцы упаковок [7];
- почетные дипломы и благодарственные письма [8];
- буклет «Аристократическая русская кухня «ПАЛКИНЪ» [9].

На заседании коллегии, состоявшейся 05.12.2007, заявитель представил дополнительные материалы в обоснование своих доводов, а именно:

- Определение Конституционного суда РФ от 18 июня 2004г. № 261-0 [10];
- Договор №211/2004 с дополнительным соглашением и сметой [11];
- информация из сети Интернет на 37 л. [12].

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг.

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

С учетом даты (24.05.2005) поступления заявки № 2005712719/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3 (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследников.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой два словесных элемента «ПАЛКИНЪ»/«PALKIN», выполненных заглавными буквами соответственно русского и латинского алфавитов, расположенных друг над другом и разделенных между собой горизонтальной линией черного цвета.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 и 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словесный элемент «ПАЛКИНЪ» заявленного обозначения представляет собой фамилию Палкин, написанную с использованием старославянского алфавита, для которого характерно окончание на твердый знак «Ъ», а словесный элемент «PALKIN» - его транслитерацию буквами латинского алфавита. Данное написание фамилии ПАЛКИНЪ не является характерным для современных русских фамилий, в силу чего нельзя признать, что указанный словесный элемент является распространенной на территории Российской Федерации фамилией и не обладает различительной способностью, в связи с чем у коллегии Палаты по патентным спорам нет основания считать правомерным вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Доводы заявителя о приобретенной различительной способности заявленного обозначения являются неубедительными, поскольку не подтверждены сведениями о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Относительно иного основания, указанного в решении экспертизы и основанного на пункте 3 статьи 7 Закона, необходимо отметить следующее.

Согласно информации из сети Интернет, журналу [1] и буклету [9] было установлено, что в 1785 выходец из Ярославля А.С.Палкин открыл в Санкт-Петербурге трактир «Палкинъ». В 1808 году на Невском проспекте в доме 5 был открыт ресторан «Палкинъ». В 1830-х годах на углу Невского проспекта и Большой Садовой улицы, против Гостиного двора, держал ресторан П.В.Палкин (1792-1855); вывеска этого ресторана ("Старопалкин") запечатлена на "Панораме Невского просп." В.С.Садовникова. В 1850 К.П.Палкин (1820-1886) открыл ресторан "Новопалкин" на Невском проспекте, дом 76. В этом ресторане выступали многие знаменитые артисты, играл оркестр Кавалергардского полка. Здесь бывали Н.В.Гоголь, Н.А.Некрасов, М.Е.Салтыков-Щедрин (писал о нем в "Господах ташкентцах"), И.И.Панаев, поэты Л.А.Мей, Н.Ф.Щербина, артисты В.А.Каратыгин, А.Е.Мартынов и многие другие деятели культуры. В 1874 году К.П.Палкин открыл ресторан в

собственном доме 47 на Невском проспекте. В нем бывали Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов, А.Ф.Кони, И.А.Бунин, А.И.Куприн и многие другие литераторы. 27 декабря 1885 здесь торжественно отмечалось 100-летие фирмы "Палкин". В 1890 ресторан перешел в 20-летнюю аренду к В.И.Соловьеву, который в 1910 стал его хозяином. В 1917 помещения переданы Рижскому коммерческому банку. В 1922 ресторан возобновил работу. В 1924 в одном из помещений открыт кинотеатр "Титан". В 1925 заведение вновь закрыто. В 2002 в том же помещении открыт ресторан "Палкинъ" (см. <http://www.encspb.ru/article.php?kod=2804016900>).

Таким образом, на дату подачи заявки № 2005712719/50 фамилия "Палкинъ" была широко известна в отношении лиц, владевших ресторанами «Палкинъ».

Тот факт, что ресторан Палкина перешёл в собственность В.И.Соловьёва, которая в последствии, после 1917 года была национализирована, не подтверждает отсутствие наследников К.П.Палкина. Заявителем также не представлены доказательства того, что у вдовы и сына К.П.Палкина наследники отсутствуют.

Поскольку заявителем не было представлено согласие наследников указанных лиц, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Кроме того, Палата по патентным спорам приняла к сведению тот факт, что фамилия К.П.Палкина упоминается в Указе Президента РФ от 5 мая 1997г. № 452 в связи с предоставлением зданию на Невском проспекте, 47, в котором находилось помещение ресторана «К.П.Палкин», принадлежащего семейству Палкиных, статуса объекта исторического и культурного наследия.

Из сказанного следует и то, что признание за упомянутым рестораном статуса объекта культурного наследия не позволяет зарегистрировать заявленное обозначение на основании пункта 4 статьи 6 Закона, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными

наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия.

Доводы заявителя о том, что эксперт был не вправе проверять в ходе экспертизы соответствие заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 7 Закона, не основаны на действующем законодательстве, поскольку ни Закон, ни Правила не содержат запрета на указанные действия.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражение от 11.05.2007, и оставить в силе решение экспертизы от 28.03.2007.