

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 04.08.2016, поданное ООО «Гатчинская гольф-деревня», Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сусанино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014706764 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014706764, поданной 04.03.2014, испрашивалось на имя ООО «Гатчинская гольф-деревня», Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сусанино (далее – заявитель) в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании «темно-серый, светло-серый, зеленый».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, выполненное заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Между словесными элементами расположен изобразительный элемент, состоящий из галочек, образующих стилизованный цветок.

Роспатентом 24.11.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014706764 в отношении всех услуг, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3, 4 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации услуг заявителя, указанных в заявке, будет противоречить общественным интересам, а также будет способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;
- заявителем не представлены документы, подтверждающие правомерность регистрации заявленного обозначения, сходного до степени смешения с официальным наименованием объекта всемирного культурного наследия;
- заявленное обозначение включает транслитерацию буквами латинского алфавита «GATCHINA» слова «ГАТЧИНА», являющегося названием города в России. В городе Гатчина, являющемся промышленным, научным, культурным и образовательным центром Ленинградской области, расположен «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина», который, вместе с историческим центром города включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО под № 540-012 (см. Интернет //ru.wikipedia.org; <http://whc.unesco.org/> и др.);
- представленные заявителем документы не содержат выраженного согласия от компетентных органов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 04.08.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.11.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, методических рекомендаций и т.д.;
- заявленное обозначение состоит из следующих элементов: слово «GATCHINA» - транслитерация слова «ГАТЧИНА» буквами латинского алфавита; слово «GARDENS», имеющий перевод на русский язык с английского языка - «сады, огороды» и т.п.;
- ни один из элементов заявленного обозначения не относится к национальной и (или) государственной символике, антигосударственным лозунгам, словам непристойного содержания, призывам антигуманного характера, оскорбляющим человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, словам, написание которых нарушает правила орфографии;

- заявленное обозначение не представляет собой и не содержит элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;
- регистрация заявленного обозначения не только не противоречит, но и способствует общественным интересам;
- согласно письмам от 02.06.2015 № 2228/31 и от 17.07.2015 № 873 Администрация Гатчинского района Ленинградской области, а также Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского района ходатайствуют о государственной регистрации комбинированного обозначения по заявке № 2014706764 на имя заявителя в связи с тем, что данное обозначение используется в названии значимого для государства и местного самоуправления инвестиционного проекта, направленного на устойчивое комплексное развитие 620 гектар курортной территории д. Красницы Сусанинского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области;
- данный проект направлен на развитие региона, повышение показателей сельской социальной инфраструктуры и устойчивое развитие туристической отрасли, транспортной инфраструктуры, жилищного строительства и пр.;
- с целью реализации проекта 01.08.2014 было заключено трехстороннее генеральное соглашение по вопросу устойчивого развития территорий между Администрацией муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области, Администрацией Сусанинского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области и заявителем;
- для реализации проекта и развития курорта заявителем заключены договоры о сотрудничестве № 01/04 от 08.04.2015 с ФГБУ «Российский Научный Центр Медицинской Реабилитации и Курортологии» Минздрава РФ, № 3 от 01.07.2015 с организацией «Благотворительный Фонд «Место под солнцем»;
- крупный инвестиционный проект «GATCHINA GARDENS» будет способствовать устойчивому комплексному развитию региона, включая инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, жилищный сектор, строительство школ и детских садов и т.п.;
- заявителем не оспаривается тот факт, что «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО (№ 540-012);

- к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО относятся только дворцово-парковый ансамбль «Гатчина» и исторический центр города. Свое название «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» получил по названию города, в котором он расположен, а не наоборот;
- Гатчина - это, прежде всего, название города в Ленинградской области. Население города составляет 95 623 чел. По состоянию на 2016 г. это самый крупный населенный пункт Ленинградской области;
- Гатчина - крупный промышленный центр, транспортный узел. В городе расположено много промышленных предприятий, значительную роль в экономике города играют строительство и сфера услуг;
- именно город Гатчина дал свое название дворцу, впоследствии ставшему дворцово-парковым музеем. Название «Гатчинский дворец» - это простое указание на то, что дворец расположен в городе Гатчина, также как, например, Гатчинский хлебокомбинат - это хлебокомбинат, расположенный в городе Гатчина, Гатчинский спиртовой завод - это спиртовой завод, расположенный в городе Гатчина и т.д.;
- заявленное обозначение, включающее название города Гатчина, также указывает на то, что заявленные услуги связаны с Гатчиной, Гатчинским районом, при этом само слово «Гатчина» не указывает на объект всемирного культурного наследия;
- у потребителя отсутствуют прямые и однозначные ассоциации между названием Гатчина и дворцово-парковым ансамблем, поскольку Гатчина - это, прежде всего, название города;
- результатами проведенного по заказу заявителя исследования ООО «Городской Центр Судебных Экспертиз» города Санкт-Петербурга подтверждается, что «в списке объектов всемирного культурного наследия город Гатчина как таковой отсутствует. Не является он в настоящее время и объектом культурного наследия федерального значения»;
- указанные в заключении по результатам экспертизы органы представляют собой администрацию города Санкт-Петербурга, не имеющую полномочий в отношении города Гатчина, который является отдельной административной единицей Ленинградской области с собственной администрацией. При этом, Администрация Гатчинского района Ленинградской области не только не возражает, но и

ходатайствует о регистрации заявленного обозначения по заявке № 2014706764 в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг;

- в словосочетании «GATCHINA GARDENS» основным грамматически и по смыслу является слово «GARDENS». В свою очередь элемент «GATCHINA» является зависимым элементом и служит для уточнения слова «GARDENS», которое не имеет ничего общего с названием объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»;

- по заказу заявителя было проведено исследование ведущим экспертом ООО «Городской Центр Судебных Экспертиз» города Санкт-Петербурга, в котором отражено, что «заявленное обозначение не тождественно и не обладает звуковым, визуальным и семантическим сходством до степени смешения с официальным наименованием объекта всемирного культурного наследия в городе Гатчина»;

- в целом заявленное обозначение является фантазийным по отношению к заявленным услугам 35 - 45 классов МКТУ;

- заявленное обозначение является комбинированным и, помимо словесных элементов в оригинальном шрифтовом исполнении, включает также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения цветка;

- заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку заявитель находится в Гатчинском районе.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приобщены:

- словарная статья «garden» - [1];

- письма от 02.06.2015 № 2228/31 и от 17.07.2015 № 873 - [2];

- копия Генерального соглашения от 01.08.2014 - [3];

- копия договора о сотрудничестве № 01/04 от 08.04.2015 - [4];

- копия договора о сотрудничестве № 3 от 01.07.2015 - [5];

- информация о городе Гатчина - [6];

- информация о ресторанах и отеле «Гатчина» - [7];
- заключение специалиста № Д-480-307/2016-ПЭ - [8];
- лингвистическое заключение от 23.05.2016 - [9];
- копия решения Роспатента от 24.11.2015 по рассматриваемой заявке - [10].

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2016, представители заявителя к материалам дела приобщили сведения с сайтов <https://ru.wikipedia.org/wiki/Гатчина>, <http://www.liveinternet.ru/users/> [10], а также отметили, что в соответствии с Конституцией РФ отдельными субъектами РФ являются Санкт-Петербург и Ленинградская область. Город Гатчина относится к Ленинградской области, а не к Санкт-Петербургу.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 04.08.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (04.03.2014) заявки № 2014706764 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса (а также согласно пункту 2.6. Правил) не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы приведены данные о названии «Государственного художественно-архитектурного дворцово-паркового музея-заповедника «Гатчина», включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО под № 540-012. Заявителем согласно материалам возражения данный факт не отрицался.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «GATCHINA GARDENS», включающий в латинском написании транслитерацию слова «ГАТЧИНА», являющегося названием города в Ленинградской области [6]. Элемент «GARDEN» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение: сад, огород, благодатный регион с плодородными почвами и т.д. [1]. Таким образом, заявленное

обозначение обладает семантикой «Сады Гатчины», «Гатчинские огороды» и т.п., при этом логическое ударение падает на слово «GARDENS».

Слова, составляющие заявленное обозначение, не обладают антигуманным характером, непристойным содержанием, никаким образом не оскорбляют религиозные чувства, либо человеческое достоинство. При этом заявленное обозначение никакой ложной информации относительно услуг, либо лица, их оказывающих, не несёт, поскольку заявитель находится в Гатчинском р-не Ленинградской области.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не обладает тождеством, либо сходством до степени смешения с официальным наименованием объекта всемирного наследия ЮНЕСКО под № 540-012. Само слово «GATCHINA» («ГАТЧИНА») не является указанием на данный объект всемирного культурного наследия, поскольку оно лишь указывает на географическую принадлежность.

Характерное шрифтовое исполнение словесного элемента «GATCHINA GARDENS» заявленного обозначения, наличие изобразительного элемента усиливают его индивидуализирующую способность.

Отсутствие тождества и сходства (по фонетическому, семантическому и графическому признакам) заявленного обозначения с объектом под № 540-012 (английский вариант «The Palace and Park Ensemble of the Town of Gatchina») приведено в заключении [8] по результатам исследования, проведенного ООО «Городской Центр Судебных Экспертиз» города Санкт-Петербурга.

Согласно представленным договорам [3-5] деятельность заявителя касается строительства, развития инфраструктуры, в том числе курортных территорий в Гатчинском районе Ленинградской области. Коллегией также приняты во внимание разрешительные документы [2], представленные заявителем от Администрации Гатчинского района Ленинградской области, а также от Администрации Сусанинского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области. В документах [2] обозначено, что «заявленное обозначение используется заявителем в названии значимого для государства и местного самоуправления инвестиционного проекта, направленного на устойчивое комплексное развитие 620 гектар территории Сусанинского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области».

Администрация Гатчинского района Ленинградской области, а также Администрация Сусанинского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области какого-либо ущемления общественных интересов регистрацией заявленного обозначения в качестве знака обслуживания не усматривают.

Таким образом, коллегия не находит оснований для противоречия заявленного обозначения требованиям пунктов 3, 4 статьи 1483 Кодекса.

Доводы коллегии подтверждаются существующей практикой. Так, например, в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя разных лиц правовая охрана предоставлена следующим товарным знакам:



- по свидетельству № 578742 (приоритет от 15.05.2014), правообладатель ООО «Дети Гатчина», Ленинградская обл., г. Гатчина [элемент «детские товары» - неохраняемый];

- **ГАТЧИНКА** по свидетельству № 366745, (приоритет от 04.10.2007), правообладатель ООО «КОНТИНЕНТ-ТРЕЙД», Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Малые Колпаны.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2016, отменить решение Роспатента от 24.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014706764.