

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 15.05.2015, поданное ФГБУ культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 198630, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2000711022 с приоритетом от 11.05.2000 зарегистрирован 15.01.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 198630 на имя ООО «МНПП «САМСОН», Москва в отношении товаров 05, 14, 20, 29, 30, 34 и услуг 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации (далее – правообладатель), в желто-зелено-черном цветовом сочетании. Срок действия регистрации продлен до 11.05.2020.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный



знак представляет собой изобразительное обозначение , представляющее собой изображение мифического героя, раздирающего пасть льва на фоне эллипса, вытянутого в вертикальном направлении.

В возражении, поступившем 15.05.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 198630 предоставлена в нарушение требований

пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, возражает против государственной регистрации и признания исключительного права на товарный знак по свидетельству № 198630 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, на основании способности спорного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг;
- оспариваемый товарный знак представляет собой изображение известного памятника культуры – скульптуры фонтана «САМСОН», внесенного в 1992 году в Список всемирного наследия ЮНЕСКО;
- фонтан «САМСОН» расположен на территории музея-заповедника «Петергоф» и является частью его дворцово-паркового ансамбля;
- статуя «САМСОН» является символом музея-заповедника «Петергоф», включена в состав музейного фонда и его изображение много лет используется в качестве фирменной символики на бланках, конвертах, визитках, проспектах и т.д.;
- музей-заповедник «Петергоф» включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации;
- дирекция музея не давала разрешения правообладателю на использование изображения предмета фондовых коллекций, а именно скульптуры «САМСОН» в оспариваемом товарном знаке;
- музей-заповедник «Петергоф» обладает правом на использование изображений музейных предметов и музейных коллекций;
- при использовании правообладателем изображения статуи «САМСОН» на товарах у потребителей в качестве изготовителя товаров возникает ассоциация с музеем - заповедником «Петергоф»;
- регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 198630 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- выписка из инвентарных книг учета музейных предметов – [1];
- список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России (частично) с переводом на русский язык и распечаткой из энциклопедии «Википедия» – [2];
- приказ Министерства культуры от 01.06.2011 № 599 – [3];
- копия устава лица, подавшего возражение – [4].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением, однако на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам настоящего возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 15.05.2015, коллегия установила следующее.

С учетом Постановления от 26.03.2009 № 5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражения 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 регистрацию товарного знака. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения.

С учетом даты приоритета (11.05.2000) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 19.12.1997 № 212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995,

рег. № 989 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно пункту 2.3.(2.1) 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 198630 представляет собой стилизованное изображение мифического героя, раздирающего пасть льва, и выполнено на фоне овала с окантовкой. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 14, 20, 29, 30, 34 и услуг 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в желто-зелено-черном цветовом сочетании. Срок действия регистрации продлен до 11.05.2020.

Анализ представленных с возражением источников показал следующее.

Исходя из представленных документов [1-4] усматривается, что лицо, подавшее возражение, является музеем-заповедником, осуществляющим, в частности, культурно-просветительскую деятельность. Из тех же документов следует, что к историческому центру Санкт-Петербурга (и связанным с ним комплексам памятников), являющимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, относятся дворцово-парковые ансамбли города Петергофа и его исторический центр. В выписке инвентарных книг учета [1] представлена информация о статуе «САМСОН» и пьедестале (присвоены инвентарные номера №№ КП 12072 ПДМП 48/1-ск, КП 1410 ПДМП 48/2-ск) с их реалистическим изображением как музейных предметов

(фотографии). Лицом, подавшим возражение, в подтверждение своих доводов также приведены ссылки на законодательство в области музейной деятельности.



Оспариваемый товарный знак по общему зрительному впечатлению вызывает у потребителей прямые и однозначные ассоциации с известным памятником – Самсоном, раздирающим пасть льва, расположенным в нижнем парке Петергофа – пригорода Санкт-Петербурга и возглавляющим центральный фонтан дворцово-паркового ансамбля. Ни одна экскурсия по нижнему парку Петергофа не обходится без посещения этого уникального культурного объекта и фотографий экскурсантов на фоне этого фонтана.

Кроме того, как следует из материалов возражения, статуя «САМСОН» уже несколько столетий является символом лица, подавшего возражение. Впервые фонтан «Самсон» был установлен в ковше перед Большим каскадом Петергофа в 1735 году. Во время Великой Отечественной войны оригинальная статуя была утрачена. В 1947 году на основе архивных данных и фотографий скульптуры воссоздали «Самсона». При этом схематическое изображение Самсона, раздирающего пасть льва, присутствует во внутренних документах лица, подавшего возражение, например, выписке инвентарных книг [1].

Таким образом, восприятие оспариваемого товарного знака в качестве известного памятника – фонтана и его ассоциирование с лицом, подавшим возражение, сомнения не вызывает. По совокупности представленных доказательств с учетом сложившейся репутации вокруг памятника – фонтана - Самсона, раздирающего пасть льва, расположенного в нижнем парке Петергофа, и его известности и популярности у потребителей коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление о производителе товаров/услуг, не соответствующее действительности.

Сведений о какой-либо связи правообладателя и лица, подавшего возражение, а также какой-либо разрешительной документации на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, материалы дела не содержат.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого товарного знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 2 статьи 6 Закона, является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 198630 недействительным полностью.