

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.03.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.11.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013714260, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-развлекательный центр Гагарин», г. Гагарин (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013714260 с приоритетом от 25.04.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, представляющего собой оригинальное изображение объемного шара, и словесных элементов «г. ГАГАРИН ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненных один под другим оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в белом, сером, светло-сером, темно-сером, красном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.11.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «ГАГАРИН» воспроизводит фамилию летчика-космонавта Ю.А. Гагарина, героя Советского Союза, полковника, первого человека, совершившего полет в космическое пространство, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания противоречит общественным интересам.

Вместе с тем, регистрация подобных обозначений не допускается без согласия наследников лица.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком «KOSMONAVT GAGARIN» по свидетельству №301972 с приоритетом от 19.10.2004 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ[1];

- с товарным знаком «ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЮРИЙ ГАГАРИН» по свидетельству №278940 с приоритетом от 21.03.2001 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН» по свидетельству №278939 с приоритетом от 21.03.2001 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при подаче заявки №2013714260 словесные элементы ««г. ГАГАРИН ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» были указаны как неохранные на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой указание на видовое наименование предприятия «Торгово-развлекательный центр» и его местонахождение «г. Гагарин», так как заявитель по заявке ООО "Торгово-развлекательный центр Гагарин", находится по адресу: 215010, Смоленская область, Гагаринский р-н, г. Гагарин, ул. Ленина. 13. оф. 300;

- словесный элемент «г. ГАГАРИН», входящий в состав заявленного комбинированного обозначения, входит в лексический фонд русского языка, однако нельзя говорить о том, что оно вызывает однозначные ассоциации с конкретной исторической личностью. Фантазийность указанного словесного элемента

подтверждается системой Яндекс Словари, поскольку имеет несколько смысловых значений. Так, помимо имени известного космонавта, это еще и площадь Гагарина в разных городах, в том числе в Москве, город Гагарин (до 1968 г. Гжатск) - город в Смоленской области, то есть обозначение является названием географических объектов;

–словесный элемент «г. Гагарин» воспринимается как географическое название и указание на место нахождения лица, оказывающего услуги, в силу наличия в нем элемента «г.», который является общепринятым сокращением от слова город;

– заявленное обозначение не может быть отнесено к обозначениям, противоречащим общественным интересам, поскольку включенный в него словесный элемент «г. Гагарин» является названием города, в котором расположен заявитель, то есть географическим указанием на его местонахождение;

– регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя с указанием словесного элемента «г. ГАГАРИН» в качестве неохраняемого, согласно действующему законодательству, не может нарушать права правообладателей ранее зарегистрированных товарных знаков, поскольку анализ на тождество/сходство до степени смешения по таким обозначениям не проводится;

–подтверждением вышеизложенному служит практика регистраций товарных знаков Роспатентом, например, словесный элемент «Гагаринское молоко» исключен из самостоятельной правовой охраны - признан неохраняемым в товарном знаке по свидетельству №293522, поскольку является указанием на вид товара и местонахождение правообладателя - Общество с ограниченной ответственностью "ГАГАРИНСКОЕ МОЛОКО", местонахождением которого является г. Гагарин Смоленской области, в настоящее время (дата регистрации 15.05.2014) осуществлена регистрация товарного знака «Гагаринский космопарк» по свидетельству №513284, в котором словесный элемент «Гагаринский» исключен из самостоятельной правовой охраны как указание на местонахождение правообладателя - Общества с ограниченной ответственностью "Гагаринский "Космопарк" расположенного по адресу: 215047, Смоленская область, Гагаринский р-н, с. Карманово, ул. Советская, 23;

– заявителем по заявке №2013714260 принято решение о внесении изменений в заявленное комбинированное обозначение, не меняющее его по существу, а именно уменьшение размера шрифта словесного элемента «Г. ГАГАРИН ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» с тем, чтобы при пространственном восприятии знака потребителями основное внимание акцентировалось на оригинальном изобразительном элементе знака.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка из системы Яндекс словари со значением слова Гагарин;
2. Распечатка регистраций №№293522, 442186, 513284 из открытых реестров.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 20.11.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.04.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно подпункту 2 пункта 3 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 2.5.1 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента, представляющего собой оригинальное изображение объемного шара, и словесных элементов «г. ГАГАРИН ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненных один под другим оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в белом, сером,

светло-сером, темно-сером, красном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель выразил просьбу о внесении изменений в заявленное обозначение, путем уменьшения размера словесных элементов «г. ГАГАРИН ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР».

Данная просьба была удовлетворена.

Таким образом, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, представляющего собой оригинальное изображение объемного шара, и словесных элементов «г. ГАГАРИН ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненных один под другим оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, причем композиционно заявленное обозначение выполнено таким образом, что словесные элементы «г. ГАГАРИН ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» занимают в нем незначительное положение и расположены в нижней части изобразительного элемента. Обозначение заявлено в белом, сером, светло-сером, темно-сером, красном цветовом сочетании.

Анализ заявленного товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «г. ГАГАРИН», входящий в состав заявленного обозначения, входит в лексический фонд русского языка и является названием города в России. Город расположен на реке Гжать (бассейн Волги), в южной части Гжатско-Вазузской низины, в 180 км к юго-западу от Москвы и в 239 км к северо-востоку от Смоленска. До 1968 года город назывался Гжатск. В 1968 году город был переименован в Гагарин — в честь первого в мире космонавта Юрия Гагарина, родившегося в 1934 году в расположенном рядом с городом селе Клушино и погибшего в 1968 году.

Коллегия отмечает, что согласно Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) "О защите прав потребителей" в соответствии со статьей 9 - изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения

(адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.

Таким образом, наличие в заявленном обозначении элемента «г.», позволяет прийти к выводу о том, что потребитель будет воспринимать словесный элемент «г. Гагарин» как географическое название и указание на место нахождения изготовителя товара или лица, оказывающего услуги, поскольку указанный элемент является общепринятым сокращением от слова город.

Следует отметить, что заявитель находится в городе Гагарин, в связи с чем заявленное обозначение не может вводить потребителей в заблуждение ни относительно лица, оказывающего услуги, ни относительно места его нахождения, а также относиться к обозначениям, противоречащим общественным интересам.

Относительно довода экспертизы о том, что регистрация обозначений подобных заявленному, не допускается без согласия наследников лица, коллегия отмечает следующее.

Возможность указания в товарном знаке в качестве неохраняемого элемента географического названия, указывающего на местонахождение лица, является его правом, и для таких случаев нормами Кодекса не установлено требования о предоставлении согласия наследников известного лица с одноименной фамилией.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «г. ГАГАРИН» является неохраняемым элементом заявленного обозначения, в связи с чем не может нарушать права правообладателей ранее зарегистрированных товарных знаков, поскольку, согласно Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 за №197, в соответствии с пунктом 4 подпунктом 4.2.4.2. если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов, вследствие чего при определении сходства словесных обозначений анализ на тождество и сходство до степени смешения по подобным обозначениям не проводится.

Кроме того, коллегия отмечает, что существуют подобные регистрации: товарный знак по свидетельству №293522 со словесными элементами «ГАГАРИНСКОЕ МОЛОКО», которые исключены из самостоятельной правовой охраны, поскольку являются указанием на вид товара и местонахождение правообладателя - Общества с ограниченной ответственностью "ГАГАРИНСКОЕ МОЛОКО", местонахождением которого является г. Гагарин Смоленской области; товарный знак «Гагаринский Космопарк» по свидетельству №513284, в котором словесный элемент «Гагаринский» исключен из самостоятельной правовой охраны как указание на местонахождение правообладателя - Общество с ограниченной ответственностью "Гагаринский "Космопарк", 215047, Смоленская область, Гагаринский р-н, с. Карманово, ул. Советская, д. 23.

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

удовлетворить возражение от 17.03.2015, отменить решение Роспатента от 20.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013714260.