

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 возражение от 13.06.2013, поданное Чкаловой Ольгой Валерьевной и Мемориально-благотворительным фондом имени В.П. Чкалова, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №352414, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005713039/50 с приоритетом от 01.06.2005 зарегистрирован 10.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №352414 в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "ФАУНД", г. Пермь (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЧКАЛОВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 13.06.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №352414 в отношении всех услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ЧКАЛОВСКИЙ» оспариваемого товарного знака по свидетельству №352414 является производным от фамилии Чкалов и показывает

принадлежность к существительному Чкалов - фамилии известного и легендарного летчика-испытателя, национального героя СССР;

- товарный знак «ЧКАЛОВСКИЙ» по свидетельству № 352414, был зарегистрирован без соответствующего разрешения наследников Валерия Павловича Чкалова, что затрагивает личное неимущественное право на имя указанного лица, контроль за использованием которого в настоящее время несут наследники;

- сеть торговых центров «Чкаловский» начала развиваться в Перми с 2002 года. На сегодняшний день под этим брендом работают четыре универсальных торговых комплекса, специализирующихся на продаже строительных и отделочных материалов, товаров для дома, одежды и всего, что может пригодиться каждому человеку;

- правообладатель оспариваемого товарного знака на вывесках и при оформлении торговых центров, а также на своем сайте использует летную тематику (стилизованное изображение самолета), что дополнительно усиливает ассоциации словесного элемента «ЧКАЛОВСКИЙ» как производного от имени легендарного летчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова;

- правообладатель оспариваемого товарного знака полностью использует имидж легендарного летчика и способствует введению потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, который не связан с наследниками господина Чкалова и не имеет разрешения на использование его имени;

- потребители будут воспринимать услуги, оказываемые правообладателем под товарным знаком «Чкаловский», как услуги, оказываемые наследниками Чкалова или с их согласия, и тем самым вводиться в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №352414 недействительным полностью.

К возражению были представлены следующие материалы:

1. Сведения из открытых реестров Роспатента по свидетельству № 352414 на товарный знак «ЧКАЛОВСКИЙ».

2. Копия свидетельства о рождении Чкаловой Ольги Валерьевны.

3. Копия Устава и протокола общего собрания участников Мемориально-благотворительного фонда имени В.П. Чкалова "Международный Чкаловский фонд".

4. Уведомления о поступлении заявок № 2013710657 «ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛОВ», №2013710655 «СНКАЛОВ», №2013710656 «Валерий Чкалов».

5. Распечатки из сети Интернет о значении суффикса – «СК».

6. Сведения о личности Валерия Павловича Чкалова из Советского Энциклопедического словаря, распечатки из различных энциклопедий, размещенных в сети Интернет.

7. Копия нотариального протокола осмотра письменного доказательства - осмотра сайта <http://www.chkalov.perm.ru/> и распечатки из сети Интернет о сети торговых центров «Чкаловский».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 13.06.2013, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение – Чкалова Ольга Валерьевна должна подтвердить не только факт родства с Чкаловым Валерием Павловичем, но и факт того, что она является его наследницей;

- имя Чкалова носят 1778 проспектов, улиц и переулков в России. В городе Перми именем Чкалова названа одна из улиц;

- торговый центр «Чкаловский» начал развиваться в городе Перми с 2002 года, следует отметить, что магазин находится на углу пересечения улиц Героев Хасана и Чкалова;

- со времени открытия первого магазина сети торговых центров «Чкаловский» ассоциативные представления потребителей услуг, оказываемые правообладателем оспариваемого товарного знака, связаны не только с фамилией Чкалов В.П. и его наследников, сколько с адресным расположением торгового центра;

- в настоящее время распространились, открываемые по другим адресам торговые комплексы сети: Чкаловский-Народный, Чкаловский-Закамск, таким образом, словесный элемент «Чкаловский», укоренившийся к моменту подачи заявки в сознании потребителя услуг, оказываемых правообладателем, всегда вызывал скорее адресные нежели иные ассоциации;

- лицом, подавшим возражение, не представлено достаточных сведений и обстоятельств того, что оспариваемый товарный знак является ложным или способным ввести потребителей в заблуждение относительно производителя услуг;

- словесный элемент «ЧКАЛОВ» является существительным, а слово «ЧКАЛОВСКИЙ» - прилагательным, следовательно, данные словесные элементы отличаются семантически, кроме того, сопоставляемые словесные элементы не являются сходными по фонетическому признаку, поскольку состоят из разных букв, слогов и звуков и по графическому признаку, поскольку производят различное зрительное впечатление, обусловленное разной визуальной длиной;

- существует регистрация товарного знака со словесными элементами «ЧКАЛОВ»-«ЧКАЛОВЕЦ»;

- фамилия «ЧКАЛОВ» была известна в послевоенное время, однако в настоящее время в связи со сменой поколений известность данной фамилии в привязке к советскому летчику-испытателю не может быть принята без доказательной базы, а в возражении не представлены документы, подтверждающие, что Чкалова Ольга Валерьевна является наследницей советского летчика-испытателя Чкалова Валерия Павловича.

К отзыву были приложены следующие документы:

8. Распечатка картографических материалов из электронного справочника «Дубль ГИС» (Пермь, август 2013) на 3 – х листах.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 13.06.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №352414.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (01.06.2005) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

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

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Оспариваемый товарный знак «ЧКАЛОВСКИЙ» по свидетельству №352414 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №352414 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 7 Закона, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно доводам, изложенным в возражении, оспариваемый товарный знак, содержащий в своем составе словесный элемент «Чкаловский», был зарегистрирован без соответствующего разрешения наследников В.П. Чкалова.

Так, согласно информации из поисковой сети Интернет Валерий Павлович Чкалов — советский лётчик-испытатель, комбриг, Герой Советского Союза. Родился в семье рабочего. В 1919 добровольно вступил в Красную Армию, работал сборщиком самолётов в авиационном парке в Нижнем Новгороде. В 1921—1924 учился в Егорьевской и Борисоглебской авиационных школах, в Московской школе высшего пилотажа и Серпуховской высшей школе воздушной стрельбы и бомбометания. С 1924 служил в Краснознамённой истребительной эскадрилье, прославился как искусный лётчик. С 1930 лётчик-испытатель Научно-исследовательского института ВВС, испытал свыше 70 типов самолётов, разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа: восходящий штопор и замедленную "бочку". Обладал исключительным мужеством, настойчивостью и выдержкой. 20—22 июля 1936 с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым совершил беспосадочный перелёт из Москвы в Петропавловск-на-Камчатке и далее на о. Удд (9374 км за 56 ч 20 мин). 18—20 июня 1937 с тем же экипажем совершил перелёт из Москвы до Ванкувера (США) через Северный полюс (8504 км за 63 ч 16 мин). Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. Награжден двумя орденами Ленина и орденом Красного Знамени. Погиб при испытании нового истребителя. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что на дату подачи заявки №2005713039 фамилия «ЧКАЛОВ» была известна на территории Российской Федерации в отношении конкретного лица – В.П.Чкалова.

Однако, при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию пункта 3 статьи 7 Закона подлежит установлению факт того, является ли лицо, подавшее возражение, носителем личного неимущественного права или наследником известного лица.

Учитывая, что личные неимущественные права неотчуждаемы и непередаваемы, а В.П.Чкалов скончался 15.12.1938г., при оспаривании регистрации товарного знака по свидетельству №352414 на сегодняшний день можно говорить только о наследниках известного лица.

В этой связи коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что возражение от 13.06.2013 подано от имени двух лиц, а именно, Чкаловой Ольгой Валерьевной и Мемориально-благотворительным фондом имени В.П. Чкалова.

Чкаловой Ольгой Валерьевной представлено свидетельство о рождении, из которого усматривается, что ее отцом являлся Чкалов В.П., в связи с чем указанный документ иллюстрирует лишь наличие родственных связей между О.В.Чкаловой и В.П.Чкаловым. Иные документы касаются льгот, предоставленных членам семьи В.П.Чкалова после его смерти.

Исходя из положений российского законодательства, понятие наследника является легально определенной юридической категорией, содержание которой нормативно определено.

Документа, подтверждающего вступление О.В.Чкаловой в наследственные правоотношения, то есть реализацию ею правоспособности на приобретение статуса наследника, представлено не было.

Что касается Мемориально-благотворительного фонда имени В.П. Чкалова (Фонд), то аргументация его заинтересованности при оспаривании товарного знака сводится к тому, что в состав его учредителей входят родственники В.П.Чкалова: сын И.В.Чкалов, дочь О.В.Чкалова, внучка Е.Р.Алексеева. Однако, указанные фактические обстоятельства не влияют на возможность отнесения Фонда как самостоятельного субъекта гражданских отношений к наследникам.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает, какие права лиц, подавших возражение, как наследников В.П.Чкалова, затрагиваются оспариваемым товарным знаком, в связи с чем не находит оснований для удовлетворения возражения в данной части.

Относительно несоответствия регистрации товарного знака по свидетельству №352414 положениям пункта 3 статьи 6 Закона установлено следующее.

Правообладатель использует обозначение «ЧКАЛОВСКИЙ» как название сети торговых центров. Развитие сети началось с открытия в 2002 году магазина, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 34. Следует отметить, что местоположение магазина лишь адресно привязано к улице Героев Хасана, д.34, фактически магазин находится на углу пересечения улиц Героев Хасана и Чкалова.

В этой связи существуют веские основания полагать, что ассоциативные представления потребителей услуг, оказываемых правообладателем, связаны не с осуществлением наследниками В.П.Чкалова хозяйственной деятельности, а с адресным расположением в г.Перми первого магазина сети подобного формата.

Документов, отражающих ложное или не соответствующее действительности восприятие потребителей, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Оценивая в совокупности историю развития сети, длительный характер присутствия правообладателя на российском рынке (более 12 лет), степень информированности потребителей, отсутствие в действиях правообладателя дискредитации доброго имени В.П.Чкалова, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.06.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 352414.