

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 22.05.2014, поданное Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723432, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012723432 с приоритетом от 10.07.2012 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение



, в центральной части которого расположено стилизованное изображение здания с памятником, очерченное слева и справа изогнутыми ветвями с листьями и словесным элементом «ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», в нижней части – цифры «1797», подчеркнутые двумя линиями разной величины, в верхней части – изображение в форме круга, обрамленного растительным орнаментом, внутри которого расположено стилизованное изображение пеликана, кормящего трех птенцов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012723432. Основанием для принятия

указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пеликана, кормящего трех птенцов, которое сходно до степени смешения с большой печатью штата Луизиана, утвержденной в 1902 году и являющейся государственным символом штата Луизиана (сайты: www.wipo.int/ <http://wikipedia.org/>. http://louisiana.gov/Explore/About_Louisiana/#History).

В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, а также обозначения сходные до степени смешения с указанными элементами.

Кроме того, экспертизой установлено, что обозначение «1797» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.05.2014 и дополнение к нему от 18.12.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- изобразительный элемент заявленного обозначения, выполненный в виде пеликана, кормящего трех птенцов, и изображение большой печати штата Луизиана не являются сходными, так как имеют ряд существенных отличий;
- на имя заявителя ранее был зарегистрирован изобразительный товарный знак



по свидетельству №146539 с приоритетом от 30.09.1996, представляющий собой изображение гравюры, в центре которой изображен пеликан с тремя птенцами;

- изображения пеликана с птенцами использовалось заявителем на здании Санкт-Петербургского Воспитательного дома с 1797 года, т.е. ранее даты создания большой печати штата Луизиана.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012723432 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копию свидетельства на товарный знак по свидетельству №146539 – [1];
- копию фотографии ателье «Классен Штегеман и К» Императорского Санкт-Петербургского Воспитательного дома, датированную 1878г. – [2];
- копию образца Свидетельства, выдаваемого окончившим курс при Императорском Санкт-Петербургском Воспитательном доме, датированного в фондах архива 1824г. – [3];
- копию рисунка профиля по линии №1 и №2 генерального Николаевского сиротского института, датированного в фондах архива 1887г. – [4];
- копию письма ответа Российского государственного исторического архива (РГИА) за №4031 от 13.11.2013 на обращение заявителя, касающееся поиска и копирования материалов из фонда РГИА – [5];
- копию дела «О капитально-ремонтных работах по Императорскому Санкт-Петербургскому Воспитательному дому» от 1874г. – [6];
- копии страниц издания: «Монографии учреждений ведомств императрицы Марии» от 1880г. – [7];
- копии страниц: «Энциклопедический словарь», Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон, том 14А, 1895г. – [8];
- копию фотографий игральные карт – [9];
- копии страниц издания: «Собрание учреждений и предписаний касательно воспитания в России, обоюбого пола благородного и мещанского юношества, с прочими в пользу общества установлениями», 1789г. – [10];
- копии страниц издания «полтора века», издательство «Советский художник», Ленинград, 1969г. – [11];
- копии страниц издания: «МИФ-ФОЛЬКЛОР-ЛИТЕРАТУРА», издательство «Наука», Ленинград, 1978г. – [12];

- копию Указа Павла I от 1797г. (документ из Центрального исторического архива) – [13];
- копию доклада Марии Федоровны от 1797г. – [14];
- копии страниц издания «Полное собрание законов Российской империи с 1649 года», том 24, от 1830г. – [15];
- копии страниц исторического очерка «Пятидесятилетие Санкт-Петербургского Николаевского сиротского института 1837-1887», Санкт-Петербург, 1887г. – [16];
- копии страниц издания «Педагогический Университет им. А.И.Герцена. От Императорского Воспитательного дома до Российского Государственного Педагогического Университета», издательство «Лики России, С-Петербург, 1997г. – [17].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.07.2012) поступления заявки №2012723432 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), вышеуказанный Кодекс 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.7 Правил в силу международного договора Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой, в частности, государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки, официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, а также обозначения сходные до степени смешения с указанными элементами.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в центральной части которого расположено стилизованное изображение

здания с памятником, очерченное слева и справа изогнутыми ветвями с листьями и словесным элементом «ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», в нижней части расположены цифры «1797», подчеркнутые двумя линиями разной величины, в верхней части – изображение в форме круга, обрамленного растительным орнаментом, внутри которого расположено стилизованное изображение пеликана, кормящего трех птенцов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «1797» указывает на дату основания заявителя и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом представленные материалы и находящиеся в деле заявки №2012723432 подтверждают дату основания заявителя.

Так согласно представленным материалам [13, 16] история создания Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена» (далее – ВУЗ) начинается с 1797 года, когда Указом Императора Павла I был создан Санкт-Петербургский воспитательный дом, который в 1918 году был преобразован в Педагогический институт. В 1919 году Педагогический институт получил статус государственного института, а в 1920 году ему было присвоено имя А.И.Герцена.

Что касается входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», то следует отметить следующее.

Обозначение «ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» представляет собой словосочетание, в котором слова связаны грамматически и семантически с образованием единой смысловой конструкции.

Кроме того, представленные материалы показывают, что заявитель является известным педагогическим университетом, учредителем которого является Министерство образования и науки Российской Федерации. Как было указано выше, ВУЗ ведет свою деятельность как педагогический университет, носящий имя А.И.Герцена длительное время (с 1920 года). ВУЗ имеет филиалы в городах Волхове и Выборге Ленинградской обл., в Республике Дагестан. Информация о ВУЗе, и о его деятельности печаталась в различных изданиях.

При этом, следует отметить, что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена» является единственным университетом с таким именем.

Указанные фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что словосочетание «ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» до даты (10.07.2012) подачи заявки №2012723432 приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров и услуг, относящихся к образовательной и воспитательной деятельности, и воспринимается как словосочетание, индивидуализирующее исключительно заявителя и товары и услуги этого заявителя.

Таким образом, указанному элементу может быть предоставлена правовая охрана в составе товарного знака по заявке №2012723432.

В качестве мотива для отказа в решении Роспатента приведены сведения из сети Интернет (сайты: www.wipo.int/ <http://wikipedia.org/>. <http://louisiana.gov/Explore/About-Louisiana/#History>), согласно которым заявленное обозначение включает изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пеликана, кормящего трех птенцов, сходное до степени смешения с большой печать Луизианы, утвержденной в 1902 году и являющейся государственным символом Луизианы.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Согласно данным, расположенным на сайте <http://www.wipo.int/cgi-6te/guest/ifetch5?ENG+SIXTER+15-00+41449688-KEY+256+0+-1+F-ENG+33+110+1+25+SEP-0/HITNUM,B+CC%2fUS+AND+CN%2f2849+>, эмблема



Луизианы, представляет собой обозначение . Данное обозначение охраняется в соответствии со статьей 6 ter Парижской конвенции с 10.06.1977 за номером 2849. Эмблема является государственным символом Луизианы (Луизиана – 18-й штат, вошедший в США).

Изображение эмблемы включает в свой состав словесные элементы «STATE OF LOUISIANA», «UNION JUSTICE & CONFIDENCE», изобразительные элементы в виде

стилизованного изображения пеликана, кормящего трех птенцов, окружностей и растительного рисунка.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и изображения эмблемы Луизианы, показал, что они содержат в своем составе сходный элемент в виде стилизованного изображения пеликана, кормящего трех птенцов.

Сходство данных изобразительных элементов обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно внешней формой, одинаковым положением наклона шеи птицы и раскрытием крыльев, равным количеством птенцов; отсутствием симметрии. Незначительные различия в изгибе и форме крыльев и шеи, наличия изображения гнезда в эмблеме не существенны, поскольку оценка сходства основывается на сходстве внешней формы без учета незначительного расхождения.

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с положениями пункта 1(а) статьи 6 ter Парижской конвенции страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов этих товарных знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики.

Коллегией было выявлено, что пеликан – является древнейшим средневековым символом самопожертвования. Образ пеликана вошел в число классических понятий ряда европейских народов через христианскую литературу как символ Христа (Пеликан упоминается в Библии - Пс.101,7 и др.), где рассказывается о птице пеликане, которая спасает своих птенцов тем, что дает им пить свою кровь. Для эмблематического изображения пеликана характерно, что он бывает всегда повернут к зрителю в три четверти так, что видно, как он клювом разрывает свою грудь, из которой течет кровь. Число птенцов должно быть нечетным – три, пять. Эмблема пеликана была принята русскими масонами и розенкрейцерами. С изображением пеликана в России выпускались памятные и наградные знаки (знак, выпущенный в 1903г. по случаю столетия Гатчинского сиротского института), В наше время эмблема пеликана, кормящего птенцов, стала официальной ведомственной эмблемой различных

социальных, благотворительных учреждений и обществ в зарубежных странах и в России (см. материалы [12, 17]; В.Похлебкин «Словарь международной символики и эмблематики» на сайте http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/pohl/15.phpсайт; «Азбука христианства» на сайте <http://azbuka-h.com/new/p/pelikan.html>).

Анализ представленных заявителем материалов [7, 12, 17] показывает, что изображение в виде пеликана, кормящего птенцов, начало использоваться заявителем существенно ранее. Так, указанное изображение в 1783 году появилось на игральных картах, право на которые принадлежало Воспитательному дому, а в 1841 году – на фасаде главного здания заявителя.

Таким образом, коллегия полагает, что само по себе изображение пеликана приобрело широкую известность в качестве символа самопожертвования, уходящего глубоко в историю, и использование данного символа заявителем осуществлялось длительное время (более двухсот лет).

Учитывая данные фактические обстоятельства, а также наличие в заявленном обозначении принципиально иных изобразительных элементов (в частности, изображения стилизованного здания с памятником и стилизованных ветвей с листьями), наличие словесного «ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» и цифрового «1797» элементов, а также различного композиционного решения сравниваемых обозначений, коллегия не усматривает подражания заявленного обозначения государственной эмблеме штата Луизиана с точки зрения геральдики, что в целом приводит к выводу о несходстве заявленного обозначения с государственной эмблемой Луизианы.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 22.05.2014, отменить решение Роспатента от 18.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012723432.