

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, рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от 20.06.2011, поданное ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268343, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003720317 с приоритетом от 17.10.2003 зарегистрирован 11.05.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №268343 на имя ЗАО «Эс.Пи.Ай.Ай.Пи.СиАйЭс», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изображение декорированной бутылки, горлышко которой оформлено резьбой, а основание - узором и двумя симметричными друг другу диагоналями, образующими клин, направленный вниз, с вертикальными гранями различной высоты. В центре бутылки расположен словесный элемент «KREMLYOVSKAJA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита по окружности. Под словесным элементом расположено изображение комплекса архитектурных сооружений. Ниже расположена широкая горизонтальная полоса, обрамленная рамками, под которой размещены пять окружностей разного диаметра. Знак охраняется в

красном, горчичном, темно-горчичном, синем, белом, черном цветовом сочетании.

В возражении от 20.06.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 268343 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 268343 слово «KREMLYOVSKAYA» представляет собой транслитерацию прилагательного женского рода единственного числа «кремлевская», которое означает: имеющая отношение к Кремлю; связанная с Кремлем (как с местом, где размещаются высшие административные органы России);

- оспариваемый товарный знак включает изобразительные элементы в виде фрагмента историко-культурного памятника «Московский Кремль», а именно: Спасскую башню Московского Кремля, часть крепостной стены и купола соборов, что позволяет полагать, что оспариваемый товарный знак относится именно к Московскому Кремлю, представляющему собой известный памятник истории и архитектуры, один из главных символов России и ее столицы;

- в настоящее время на территории Московского Кремля располагается официальная резиденция Президента Российской Федерации, кроме того, архитектурный ансамбль Московского Кремля включен в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО;

- словесный элемент «KREMLYOVSKAYA» вызывает у потребителей устойчивую ассоциативную связь либо с ФГУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», либо со структурами, учрежденными Управлением делами Президента Российской Федерации;

- в силу того обстоятельства, что государственные музеи по роду своей деятельности не могут заниматься производством товаров 32, 33 классов МКТУ и оказанием услуг 35 класса МКТУ, при маркировке оспариваемым знаком вышеперечисленных товаров и услуг наиболее вероятна ассоциация с федеральными предприятиями, учрежденными Управлением делами Президента Российской Федерации;

- поскольку правообладатель оспариваемой регистрации никакого отношения к организациям, подведомственным Управлению делами Президента Российской Федерации, не имеет, оспариваемый товарный знак со словесным элементом «KREMLYOVSKAYA» по свидетельству №268343 способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268343 полностью.

К возражению приложены материалы с официального сайта Московского Кремля и сайта ЮНЕСКО, а также страницы Большого толкового словаря русского языка (Санкт-Петербург, НОРИНТ, 2000, с.468) со словарной статьей о значении слова «кремлевский».

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и на заседании коллегии его представитель выразил несогласие с доводами возражения.

Доводы правообладателя аргументированы следующим:

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило своего права на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в качестве заинтересованного лица;

- оспариваемый товарный знак имеет фантазийный характер и содержит вымышленное изображение фрагментов крепостной стены с башней, выполненное в стиле древнерусского зодчества, которое носит обобщающий характер и не связано с образами русской архитектуры и истории;

- доводы лица, подавшего возражение, о смысловом содержании элементов комбинированного товарного знака являются неверными, поскольку с точки зрения орфографии русского языка прилагательное «кремлевская», образованное от существительного «кремль», может означать имеющая отношение именно к Московскому Кремлю только в случае написания этого прилагательного с заглавной буквы;

- доводы возражения о незаконном предоставлении правовой охраны товарному знаку не обоснованы, поскольку утверждение об устойчивой ассоциативной связи либо с ФГУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» либо со структурами, учрежденными Управлением делами Президента Российской Федерации, является голословным и не подкреплено какими-либо объективными данными о восприятии комбинированного товарного знака потребителями (например, данными социологического опроса и т.п.);

- оспариваемый товарный знак не указывает на какие-либо определенные свойства товаров и услуг и на его географическое происхождение;

- оспариваемый товарный знак не содержит указания на свойства товаров, особенности происхождения, условия изготовления и т.д., которые могли бы быть неправильно оценены потенциальными потребителями;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не является производителем товаров и услуг, и тот факт, что он является обладателем исключительных прав на товарный знак №268343, не имеет никакого отношения к возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, так как в соответствии со статьей 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.12.1992 №2330-1 информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать адрес (место нахождения), наименование изготовителя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты 17.10.2003 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый 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 №4322 (далее – Правила).

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.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой, как указано выше, комбинированное обозначение, включающее изображение декорированной стеклянной бутылки, горлышко которой оформлено резьбой, а основание - узором и двумя симметричными друг другу диагоналями, образующими клин, направленный вниз, с вертикальными гранями различной высоты. В центре бутылки размещен словесный элемент «KREMLYOVSKAYA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита по окружности. Под словесным элементом расположено изображение комплекса архитектурных сооружений. При этом доминирующее положение в композиции оспариваемого товарного знака занимает словесный элемент «KREMLYOVSKAYA».

Согласно сведениям из Большого толкового словаря русского языка (Санкт-Петербург, НОРИНТ, 2000, с.468), представленным лицом, подавшим возражение, слово «КРЕМЛЕВСКАЯ» представляет собой прилагательное женского рода, указывающее на связь с Кремлем как местом, где размещаются высшие административные органы России. Довод правообладателя о том, что такая связь возникает только в случае написания прилагательного с большой буквы, в то время как в оспариваемом товарном знаке словесный элемент выполнен буквами одинакового размера, в силу чего первая буква не может считаться заглавной, неубедителен.

Принимая во внимание то обстоятельство, что правообладатель оспариваемого товарного знака расположен в Москве, для большинства потребителей оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться именно с Московским Кремлем.

Следует отметить, что различные формы прилагательного «кремлевский» употребляются в таких словосочетаниях как «кремлевские звезды», «кремлевские куранты», «кремлевский дворец», имеющих отношение именно к Московскому Кремлю (см. Большая энциклопедия. М., «Терра», 2006, т.24, с.114). Присутствие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента в виде башни с часами, увенчанной звездой, которая воспринимается как Спасская башня Московского Кремля, дополнительно усиливает такое ассоциативное восприятие оспариваемого товарного знака потребителем.

В связи с тем, что Московский Кремль является объектом культурного наследия ЮНЕСКО, а также учитывая то обстоятельство, что на территории Московского Кремля находится резиденция Президента Российской Федерации, данный товарный знак способен вызывать в сознании потребителя представление о связи его правообладателя либо с ФГУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», либо со структурами, учрежденными Управлением делами Президента Российской Федерации, что не соответствует действительности.

Довод правообладателя о том, что на этикетках товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, указывается действительный производитель продукции, что исключает возможность введения в заблуждение потребителя, следует признать неубедительным, поскольку оценке подлежит непосредственно зарегистрированное средство индивидуализации без учета возможностей его использования на товаре.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №268343 на имя лица, не имеющего никакого отношения к вышеуказанным структурам, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.06.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268343 недействительным полностью.