

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, рассмотрела возражение от 05.09.2013, поданное Universal City Studios LLC, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 05.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731314, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011731314 с приоритетом от 22.09.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «UNIVERSAL RUSSIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 05.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011731314 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение включает словесный элемент «RUSSIA», который является официальным названием государства (Russia – с англ.яз. Россия), в связи с чем может восприниматься потребителем как указание на место оказания услуг – в России, что для заявителя, находящегося в другой стране (США), не соответствует действительности.

В возражении от 05.09.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с принятым решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «UNIVERSAL RUSSIA» предназначено для использования в отношении развлекательного тематического парка, который будет находиться в Москве;

- заявитель является всемирно известной голливудской киностудией, а также владельцем популярных тематических развлекательных парков: «Universal Studios Hollywood» (г. Лос-Анджелес), «Universal Studios Orlando» (г.Орландо), «Universal Studios Japan» и «Universal Studios Singapore»;

- названия всех тематических парков заявителя включают часть его фирменного наименования «Universal Studios» и название того города или страны, в которых эти парки расположены (Orlando, Hollywood, Japan, Singapore), благодаря чему понятно о каком именно парке Universal Studios идет речь;

- тематический парк Universal Studios в г.Москве будет открыт в составе комплекса «Галактика Парк», который будет построен на участке площадью 22 га на пересечении МКАД и Варшавского шоссе;

- арендатором земельного участка, расположенного по адресу Варшавское шоссе 170, на территории которого планируется строительство вышеуказанного комплекса, является ЗАО «Русинком». Между заявителем и ЗАО «Русинком» заключено Соглашение о предоставлении ЗАО «Русинком» эксклюзивного опциона в отношении открытия на территории вышеуказанного гостинично-делового и культурно-досугового комплекса тематического парка Universal Studios;

- проектирование и строительство комплекса будет осуществлять ООО «Компания «Новый проект», с которым у ЗАО «Русинком» заключен Договор на оказание услуг по выполнению функций технического заказчика от 25.12.2012, № 8-ТЗ;

- проект создания тематического парка Universal Studios получил одобрение Правительства города Москвы, что свидетельствует о его важности для благоустройства и развития туристической и развлекательной индустрии;

- таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «RUSSIA» будет восприниматься потребителями исключительно как место оказания соответствующих услуг 41 класса МКТУ и не будет вводить потребителей в заблуждение, поскольку такие услуги действительно будут оказываться на территории Российской Федерации;

- кроме того, заявитель отмечает, что является правообладателем товарных знаков: «UNIVERSAL STUDIOS RUSSIA» (свидетельство №491272); «UNIVERSAL STUDIOS MOSCOW» (свидетельство №491506); «UNIVERSAL MOSCOW» (свидетельство №491273); «UNIVERSAL CITYWALK RUSSIA» (свидетельство №490329); «UNIVERSAL CITYWALK MOSCOW» (свидетельство № 489891);

- также заявитель выражает согласие относительно того, что словесный элемент «RUSSIA» является неохраняемым.

К возражению приложены следующие материалы:

- материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- информация о компании Universal City Studios LLC, – [2];
- информация о развлекательных парках: «Universal Studios Hollywood», «Universal Studios Orlando», «Universal Studios Japan», «Universal Studios Singapore», «Universal Studios» в г.Москве – [3];
- копия выписки из протокола Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 13.12.2012 №46 – [4];
- копии страниц Соглашения о предоставлении эксклюзивного опциона – [5];
- копия договора между ЗАО «Русинком» и ООО «Компания «Новый проект» – [6].

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011731314 для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ с указанием словесного элемента «RUSSIA» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает в части доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.09.2011) поступления заявки №2011731314 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «UNIVERSAL RUSSIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание, образование и развлечения; парки отдыха и развлечений и развлекательные услуги в виде аттракционов, представлений и услуг игровых залов в парках отдыха и развлечений».

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «RUSSIA» в переводе с английского языка означает Россия – государство в восточной части Европы и в северной части Азии (см. Большой энциклопедический словарь на сайте dic.academic.ru/), тем самым представляет собой географическое название, которое может быть воспринято потребителем в качестве указания на место оказания услуг или место нахождения лица, оказывающего услуги (пункт 1(3) статьи 1483 Кодекса).

При этом правовая охрана товарному знаку «UNIVERSAL RUSSIA» испрашивается на имя американской компании Universal City Studios LLC.

Вместе с тем, заявитель объясняет использование словесного элемента «RUSSIA» в составе заявленного обозначения особенностями его хозяйственной деятельности.

В этой связи коллегией принято во внимание следующее.

Заявитель является одной из старейшей и самой знаменитой из существующих голливудских киностудий Universal Studios, основанной Карлом Леммле в 1912 году. Компанией созданы тематические парки в Голливуде – «Universal Studios Hollywood», Орландо – «Universal Studios Orlando», Сингапуре – «Universal Studios Singapore» и Осаке – «Universal Studios Japan». При этом названия всех тематических парков заявителя включают часть его фирменного наименования «Universal Studios» и

название того города или страны, в которых эти парки расположены (Orlando, Hollywood, Japan, Singapore).

Создание развлекательного парка в России является продолжением проекта заявителя по созданию подобных тематических парков.

Кроме того, на имя заявителя в отношении аналогичных услуг 41 класса МКТУ на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана товарным знакам: «UNIVERSAL STUDIOS RUSSIA»; «UNIVERSAL STUDIOS MOSCOW»; «UNIVERSAL MOSCOW»; «UNIVERSAL CITYWALK RUSSIA»; «UNIVERSAL CITYWALK MOSCOW» (свидетельства: №491272, №491506, №491273, №490329, №489891).

Для осуществления своей деятельности на территории Российской Федерации заявитель и ЗАО «Русинком» заключили Соглашение [5] о строительстве и эксплуатации тематического парка Universal Studios в г.Москве. При этом, строительство комплекса будет осуществлять ООО «Компания «Новый проект», с которым у ЗАО «Русинком» заключен Договор [6].

Проект Градостроительного плана земельного участка, на территории которого будет осуществлено строительство тематического парка «Universal Studios», рассмотрен Комитетом г.Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства [4].

Таким образом, включение в заявленное обозначение словесного элемента «RUSSIA» отражает местонахождение парка и место оказания услуг заявителя.

Поскольку данный элемент не занимает в рассматриваемом обозначении доминирующее положение, он может быть включен в его состав в качестве неохраняемого элемента.

В силу указанного выше, заявленное обозначение в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, соответствует требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 05.09.2013, отменить решение Роспатента от 05.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011731314 для услуг

41 класса МКТУ с указанием словесного элемента «RUSSIA» в качестве неохраняемого.