

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, поступившее 26.12.2012, поданное Гагариной Еленой Юрьевной (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442186, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010718196/50 с приоритетом от 04.06.2010 зарегистрирован 04.08.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №442186 в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торгово-развлекательный центр Гагаринский", Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словосочетания «ГАГАРИНСКИЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненным в красном цвете стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованную фигуру, состоящую из звезды желтого цвета, треугольника желтого цвета и красного многоугольника. Знак выполнен в красном, желтом цветовом сочетании. Все словесные элементы знака являются неохраемыми.

В палату по патентным спорам 26.12.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442186 в

отношении всех услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям, установленным пунктом 9, пунктом 6, пунктом 2 и пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак № 442186, содержащий словесный элемент «Гагаринский», был зарегистрирован без соответствующего разрешения наследников Юрия Алексеевича Гагарина, что затрагивает личное неимущественное право на имя указанного лица, контроль за использованием которого в настоящее время несут наследники;

- в качестве неохраняемых элементов могут быть включены только элементы, указанные в пунктах 1, 2 статьи 1483 Кодекса;

- в зарегистрированном товарном знаке №442186 все слова (в том числе «Гагаринский») признаны экспертизой неохраняемыми, однако словесное обозначение «Гагаринский» не относится к перечню неохраняемых элементов, поскольку представляет собой обозначение, производное от имени (фамилии) Ю. А. Гагарина;

- словесный элемент «Гагаринский» доминирует в оспариваемом товарном знаке, в силу чего не может быть исключен из самостоятельной правовой охраны;

- при вынесении решения о регистрации товарного знака №442186 не были учтены ранее зарегистрированные товарные знаки (в том числе и по однородным услугам 35 класса МКТУ), в которых была предоставлена охрана фамилии Первого космонавта СССР и мира (например, товарный знак №301972);

- исключение из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Гагаринский» было сделано только при регистрации товарного знака №442186;

- регистрация товарного знака №442186, несмотря на неправомерную трактовку принципов отнесения словесных элементов к неохраняемым, вызывает у потребителя однозначные устойчивые ассоциации, связанные исключительно с именем человека, совершившего первый полет в космическом пространстве 12.04.1961 года - Ю.А.Гагариным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442186 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 25.12.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Гагаринский», входящий в состав товарного знака, входит в лексический фонд русского языка, однако нельзя говорить о том, что оно вызывает однозначные ассоциации с конкретной исторической личностью, поскольку имеет несколько смысловых значений;

- при регистрации комбинированного товарного знака по свидетельству №442186 словесный элемент «Торгового — развлекательный центр «Гагаринский» был исключен из самостоятельной правовой охраны на основании положений п.1 ст. 1483 ГК РФ, поскольку представляет собой указание на видовое наименование предприятия и его местонахождение;

- оспариваемый товарный знак воспринимается как единая композиция, в которой словесный и изобразительный элементы пространственно занимают равнозначные позиции;

- словесный элемент «Гагаринский» комбинированного товарного знака по свидетельству №442186 воспроизводит название Торгового - развлекательного центра «Гагаринский», который был введен в эксплуатацию с 04 октября 2010 года;

- торгово-развлекательный центр «ГАГАРИНСКИЙ» располагается на улице Вавилова, на пересечении с Третьим транспортным кольцом, рядом с площадью Гагарина, Гагаринским тоннелем, расположенном на Третьем транспортном кольце под площадью Гагарина и станцией метро «Ленинский проспект»;

- торгово-развлекательный центр «ГАГАРИНСКИЙ» был награжден Дипломом победителя городского смотра-конкурса «Город для всех» за особые достижения по приспособлению городской инфраструктуры для инвалидов;

- при выборе названия за основу бралась территориальная привязка Торгового-развлекательного центра (ТРЦ). Проводилось социологическое

исследование среди потребителей на предмет лучшего названия для определения расположения ТРЦ;

- за весь период существования Торгового центра «Гагаринский» - от проекта и до настоящего времени, ни в многочисленных рекламных кампаниях, ни в интерьере и дизайне Торгового центра, никогда нигде и ни разу не использовалось имя и/или изображение Первого Космонавта - Юрия Алексеевича Гагарина;

- регистрация оспариваемого товарного знака с указанием указанного элемента 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;

- существует регистрация товарного знака (свидетельство №293552) со словесными элементами «Гагаринское молоко», которые исключены из самостоятельной правовой охраны, поскольку являются указанием на вид товара и местонахождение правообладателя - Общество с ограниченной ответственностью "ГАГАРИНСКОЕ МОЛОКО" находится в г. Гагарин Смоленской области.

К отзыву были приложены следующие документы:

1. Распечатка из системы Яндекс - словари со значением слова Гагаринский.
2. Распечатка свидетельства № 442186.
3. Справка о длительности использования товарного знака по свидетельству №442186.
4. Копия Диплома Торгово-развлекательного центра «ГАГАРИНСКИЙ» - победителя городского смотра-конкурса «Город для всех» за особые достижения по приспособлению городской инфраструктуры для инвалидов.
5. Распечатка социологического исследования среди потребителей на предмет лучшего названия для определения расположения ТРЦ.
6. Распечатки рекламной кампании Торгово-развлекательного центра «ГАГАРИНСКИЙ» - макеты рекламы, договоры на оказание рекламных услуг, реклама в СМИ.
7. Копия Договора №1 на оказание услуг от 15.06.2010.

8. Распечатки социологических опросов со сведениями об информированности посетителей о ТРЦ «Гагаринский».

9. Распечатка свидетельства №293552.

10. Распечатка свидетельства №449400.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 25.12.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №442186.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 11.03.2013, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 15.04.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 25.12.2012, оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 442186.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2014 по делу №СИП-46/2013 признано недействительным решение Роспатента от 15.04.2013 года об отказе в удовлетворении возражения от 25.12.2012 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 442186, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 25.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442186.

Указанное подтверждено постановлением Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2015 по делу №СИП-46/2013.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанных судебных актов с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 25.12.2012 было рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих материалов:

11. Свидетельства о рождении Гагариной Е.Ю.

12. Свидетельства о праве на наследство.

13. Распечатки статьи «Москва составила рейтинг торговых центров» из газеты «Известия».

Правообладатель также представил дополнительные материалы:

14. Копию Аналитического отчета Государственного учебно-научного учреждения Социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по итогам социологического исследования потребителей г. Москвы и Московской области «Характер восприятия словесного обозначения «ГАГАРИНСКИЙ», входящего в состав комбинированного товарного знака по свидетельству №442186.

15. Копию экспертного заключения специалиста Казьминой С.А.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (04.06.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Абз. 9 п. 2 статьи 1512 Кодекса определено, что положения подпунктов 1-3 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой:

- 1) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки;
- 2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки;
- 3) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия;

4) обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с пунктом 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные 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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №442186 является комбинированным и представляет собой изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры, состоящей из звезды желтого цвета, треугольника желтого цвета и красного многоугольника. Под данным элементом на двух строках помещено словосочетание «ГАГАРИНСКИЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненное в красном цвете стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, желтом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ. Все словесные элементы знака являются неохраняемыми.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.04.2015, правообладатель, руководствуясь пунктом 4.10 Правил ППС, выразил просьбу о внесении изменений в оспариваемое обозначение, путем уменьшения размера словесных элементов «Торгово-развлекательный центр ГАГАРИНСКИЙ» таким образом, чтобы они не занимали доминирующего положения в товарном знаке.

Данная просьба была удовлетворена.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словосочетания «ГАГАРИНСКИЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненным в красном цвете стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованную фигуру, состоящую из звезды желтого цвета, треугольника желтого цвета и красного многоугольника, причем композиционно словосочетание «ГАГАРИНСКИЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» занимают в знаке незначительное положение и расположены в нижней части. Знак выполнен в красном, желтом цветовом сочетании. Все словесные элементы знака являются неохраняемыми.

Коллегия, оценив материалы возражения, пришла к выводу, что лицо, подавшее возражение - Гагарина Елена Юрьевна, является дочерью Гагарина Юрия Алексеевича и его наследницей, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам усмотрела заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442186 в отношении всего перечня услуг, приведенных в свидетельстве, по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 9 статьи 1483 Кодекса.

Обращение к доводам возражения показало, что, по мнению лица, подавшего возражение, словесный элемент товарного знака «Гагаринский» представляет собой производную от фамилии Ю́рия Алексе́евича Гага́рина — советского лётчика-космонавта, Героя Советского Союза. Правообладатель же товарного знака обосновывает свои доводы тем, что данный элемент указывает на место оказания услуг.

Обращение к словарно-справочной литературе, имеющейся в материалах дела, позволило установить, что словесный элемент «Гагаринский» представляет собой фамилию либо производное от фамилии. Он также выступает как название различных географических объектов.

Указанное предопределяет, что рассматриваемый словесный элемент способен вызывать различные ассоциации.

В этой связи коллегия исследовала представленные материалы на предмет того, какие из данных ассоциаций будут наиболее вероятными для среднего российского потребителя.

Так, из документов [3-8] усматривается, что обозначением «ГАГАРИНСКИЙ» маркируется принадлежащий правообладателю торгово-развлекательный центр, расположенный на улице Вавилова, на пересечении с Третьим транспортным кольцом, рядом с площадью Гагарина и Гагаринским тоннелем, расположенным на Третьем транспортном кольце под площадью Гагарина и станцией метро «Ленинский проспект».

Согласно аналитическому отчету [14], целью которого было определить, воспринимается ли словесное обозначение «ГАГАРИНСКИЙ», входящее в состав

комбинированного товарного знака по свидетельству №442186, как указание на фамилию космонавта Гагарина Юрия Алексеевича или как на территориальное расположение торгового центра конечным потребителем товаров и услуг, оказываемых в Торгово-развлекательном центре «ГАГАРИНСКИЙ», целостное восприятие абсолютного большинства потребителей товарного знака по свидетельству №442186, указывает на местоположение, название и содержание Торгово-развлекательного центра «ГАГАРИНСКИЙ». Отличительным элементом в составе комбинированного товарного знака по свидетельству №442186, выступающего в качестве обозначения Торгово-развлекательного центра «ГАГАРИНСКИЙ», на который потребители, главным образом, обращают внимание, является словесное обозначение «ГАГАРИНСКИЙ». Восприятие абсолютного большинства потребителей словесного обозначения «ГАГАРИНСКИЙ», входящего в состав комбинированного товарного знака по свидетельству №442186, выступающего в качестве обозначения Торгово-развлекательного центра «ГАГАРИНСКИЙ», также как и восприятие комбинированного товарного знака по свидетельству №442186 в целом, указывает на местоположение и название Торгово-развлекательного центра «ГАГАРИНСКИЙ».

Сопоставив доказательства в их совокупности, коллегия полагает, что в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ГАГАРИНСКИЙ» является указанием на место оказания услуг, в силу чего он правомерно включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Принимая во внимание, что в измененном товарном знаке данный элемент не занимает доминирующего положения (его размеры существенно меньше изобразительного элемента и положение в нижней части знака свидетельствует о его периферийности), доводы лица, подавшего возражение, в части несоответствия товарного знака по свидетельству №442186 требованиям пунктов 1, 2 ст. 1483 Кодекса, подлежат отклонению как неубедительные.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №442186 произведена с

нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку устанавливается в соответствии с законодательством, действовавшим на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а процедура оспаривания регламентируется законодательством, действующим на дату подачи возражения. Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, подается в палату по патентным спорам заинтересованным лицом – правообладателем противопоставляемого товарного знака.

Подтверждение того, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на какие-либо товарные знаки с обозначением «ГАГАРИНСКИЙ», с материалами возражения не представлено. В этой связи, не представляется возможным прийти к выводу о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в его подаче по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак, содержащий в своем составе словесный элемент «ГАГАРИНСКИЙ», был зарегистрирован без соответствующего разрешения наследников Ю.А.Гагарина, т.е. в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Довод правообладателя товарного знака о том, что при подаче возражения не представлены документы, иллюстрирующие родство Е.Ю.Гагариной с Юрием Алексеевичем Гагариным, коллегия признает неубедительным, поскольку, как указано в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2014 по делу №СИП-46/2013, это является общеизвестным фактом.

Лексема «Гагаринский» является словом, производным от фамилии «Гагарин», образованным путем присоединения к основе - фамилии суффикса «-ск-» и окончания. Прилагательные с суффиксом «-ск-» имеют общее значение «относящийся к тому или свойственный тому, что названо мотивирующим словом». Таким образом, название площади и торгового центра являются производными от фамилии летчика-космонавта Гагарина Юрия Алексеевича.

Абзацем 3 пунктом 2 статьи 150 Кодекса предусматривается, что в целях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные блага, принадлежащие умершему, могут защищаться другими лицами.

Положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса нацелены на защиту личных неимущественных прав, устанавливая право наследников известных лиц воспрепятствовать регистрации товарного знака, содержащего производное от имени (статья 19 Кодекса) данного лица.

Выраженное Е.Ю. Гагариной несогласие с регистрацией товарного знака по свидетельству №442186 обуславливает несоответствие ее требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов, содержащихся в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.01.2016, следует отметить, что довод о том, что правообладатель товарного знака «Торгово-развлекательный центр Гагаринский» по свидетельству №442186 добросовестно зарегистрировал и использует данный товарный знак в качестве одноименного торгового центра с 2010 года, то есть длительный период времени, за который указанный товарный знак приобрел различительную способность, является неубедительным, поскольку приобретение различительной способности не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьей 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442186 недействительным полностью.