

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 15.08.2014, поданное Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Казанским (Приволжским) Федеральным Университетом ", г. Казань (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2012732607, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012732607 с приоритетом от 18.09.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой овал, внутри которого расположено стилизованное изображение центральной части фасада здания. В верхней части овала расположены словесные элементы «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В нижней части овала расположен словесный элемент «УНИВЕРСИТЕТ», выполненной стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Над изображением здания расположены колосья и буквенная аббревиатура «КФУ», под изображением дубовые ветви и цифры «1804». Словесные элементы «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КФУ 1804» являются неохраняемыми элементами.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пунктов 3 и 4 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включен изобразительный элемент, воспроизводящий ансамбль Казанского университета, являющегося объектом культурного наследия Российской Федерации (№1610051000), в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака без согласия Министерства культуры Республики Татарстан не возможна на основании пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения элемент «1804», указывает на дату создания Университета, а поскольку заявитель не представил документы, подтверждающие право использовать эту дату, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как оно будет вводить потребителя в заблуждение.

В возражении от 15.08.2014, поступившем в палату по патентным спорам 02.09.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обратился за согласием на включение изображения ансамбля Казанского университета в Министерство культуры Республики Татарстан, однако, данное согласие должно быть получено у Министерства образования и науки России;

- Указами Президента Российской Федерации №1112 от 30.07.1996 «О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации» и №1289 от 26.10.2010 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. №1112 «О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации» Казанский федеральный университет был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

- согласно пункту 6 Положения об особо ценных объектах, внесенных в Государственный свод особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации являются исключительно федеральной собственностью, а согласно пункту 8 того же Положения имущество, здания и сооружения организаций, предприятий и учреждений, отнесенных к особо ценным объектам, находятся в их оперативном управлении.

- в соответствии с пунктом 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.04.2010 № 500-р «О создании федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и пункту 8.4 приказа Министерства образования и науки России от 19.05.2011 № 1664 «Об утверждении устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» функции собственника в отношении федерального имущества, переданного КФУ, осуществляет Министерство образования и науки России.

- заявителем 28.05.2014 было получено письмо из Министерства образования и науки России об отсутствии возражений против использования изображения главного здания КФУ в обозначении, заявленном на регистрацию товарного знака по заявке № 2012732607;

- единственным документом, подтверждающим дату основания Казанского университета и имеющимся в наличии в КФУ, является Утвердительная грамота Казанского Императорского Университета, подписанная Александром II 5 ноября 1804 года.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил следующие материалы:

1. Копию письма министру образования и науки Российской Федерации «О согласии использования изображения в составе товарного знака».

2. Копию письма Минобрнауки России.

3. Копию Утвердительной грамоты Казанского Императорского Университета.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.09.2012) поступления заявки №2012732607 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

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

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 3 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 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой овал, внутри которого расположено стилизованное изображение центральной части фасада здания. В верхней части овала расположены словесные элементы «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В нижней части овала расположен словесный элемент «УНИВЕРСИТЕТ», выполненной стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Над изображением здания расположены колосья и буквенная аббревиатура «КФУ», под изображением дубовые ветви и цифры «1804». Словесные элементы «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КФУ 1804» является неохраняемым элементом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что в состав заявленного обозначения включен изобразительный элемент, воспроизводящий ансамбль Казанского университета, являющегося объектом культурного наследия Российской Федерации (№1610051000), регистрация которого в качестве товарного знака допускается только с согласия уполномоченного лица.

При анализе материалов возражения коллегией палаты по патентным спорам установлено, что согласно пункту 1 статьи 24 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Правительство Российской Федерации может принять решение о признании объекта культурного наследия федерального значения, включенного в реестр, особо ценным объектом культурного наследия народов

Российской Федерации. Согласно пункту 6 Положения об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, внесенных в Государственный свод особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации являются исключительно федеральной собственностью, а согласно пункту 8 того же Положения имущество, здания и сооружения организаций, предприятий и учреждений, отнесенных к особо ценным объектам, находятся в их оперативном управлении.

В соответствии с пунктом 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.04.2010 № 500-р «О создании федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и пунктом 8.4 приказа Министерства образования и науки России от 19.05.2011 № 1664 «Об утверждении устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» функции собственника в отношении федерального имущества, переданного КФУ, осуществляет Министерство образования и науки России.

В этой связи, заявителем было получено и представлено письмо от Министерства образования и науки Российской Федерации за №ЛО-717/14 от 27.05.2014, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Учитывая полученное согласие, коллегией палаты по патентным спорам сделан вывод о том, что указанное в заключении экспертизы основание о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012732607 пункту 4 статьи 1483 Кодекса, может быть снято.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса основан на том, что обозначение включает дату «1804», а заявителем не представлено документов, подтверждающих данные по истории создания университета.

Вместе с тем, с материалами возражения заявителем представлена Утвердительная грамота Казанского Императорского Университета, подписанная императором Александром II 05 ноября 1804 года, согласно которой именно в 1804 году был основан Казанский Университет.

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Все словесные элементы и цифры «1804» входящие в состав заявленного обозначения являются неохранными, поскольку представляют собой видовое наименование предприятия, общепринятое сокращение от «Казанский Федеральный университет» и данные по истории создания организации, что заявителем не оспаривается.

Поскольку данные элементы не занимают доминирующего положения, они могут быть включены в состав товарного знака как неохранные.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 15.08.2014, отменить решение Роспатента от 19.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012732607.