

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 18.02.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №252517, поданное по поручению Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф», г. Санкт-Петербург, г. Петергоф (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002715309 с приоритетом от 09.08.2002 зарегистрирован 29.07.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №252517 на имя Закрытого акционерного общества «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЛАДОГА», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде этикетки, включающее в свой состав расположенные на фоне вертикально ориентированных полос словесный элемент «SAMSON», выполненный буквами латинского алфавита, изобразительный элемент в виде мужской фигуры, разрывающей пасть льву, изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «Л» в овале, а также изображение медалей, неохраняемые словесные элементы «ORIGINAL RUSSIAN VODKA», «DE LUXE», буквы и цифры.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.02.2014 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №252517 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями

пункта 4 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- при принятии решения о правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №252517 необходимо руководствоваться Законом о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров в редакции 2002 года, предусматривающей абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака в том случае, если товарный знак тождественен или сходен до степени смешения с официальными наименованиями или 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 такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков;

- товарный знак по свидетельству №252517 включает в свой состав в качестве доминирующего элемента фотографию центральной скульптурной фигуры фонтана «Самсон», расположенного на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф»;

- фонтан «Самсон», также как и весь дворцово-парковый комплекс Государственного музея-заповедника «Петергоф», является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации, находится под защитой «ЮНЕСКО», т.е. признан объектом Всемирного культурного наследия;

- учредителем и собственником имущества Государственного музея-заповедника «Петергоф» является государство, а функции и полномочия учредителя

в отношении музея-заповедника осуществляются Министерством культуры Российской Федерации;

- Государственный музей-заповедник «Петергоф» владеет и пользуется имуществом на правах оперативного управления и от своего имени осуществляет имущественные и неимущественные права;

- на основании статьи 36 Федерального закона от 26.05.1996г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» передача прав на использование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в музеях, осуществляется музеями в порядке, установленном собственником музейных предметов и музейных коллекций;

- на основании статьи 53 Закона Российской Федерации от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, а также с использованием их названий и символики осуществляется с разрешения дирекций музеев;

- дирекция Государственного музея-заповедника «Петергоф» не давала разрешения правообладателю товарного знака по свидетельству №252517 на использование изображения предмета фондовых коллекций, а именно скульптуры «Самсон».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №252517.

К возражению приложены копии следующих информационных источников:

- Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России [1];
- Приказ Министерства культуры №599 от 01.06.2011 [2];
- Устав ГМЗ «Петергоф» [3];
- Выписка из инвентарных книг учета музейных предметов (копия) [4].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившем возражением, на дату проведения коллегии палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения необсужденными.

В соответствии с пунктом 2.3 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Таким образом, с учетом даты (09.08.2002) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №252517 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №213 (далее – Правила).

Необходимо отметить, что вышеупомянутые редакции Закона и Правил не содержали положений для отказа в регистрации товарного знака в случае, если он тождественен или сходен до степени смешения с официальными наименованиями или 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 такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

В этой связи у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №252517 положениям, приведенным в тексте поданного возражения от 18.02.2014.

Также следует отметить, что 20.05.2014 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение лица, подавшего возражение, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия палаты по патентным спорам не учла существовавшие на дату приоритета оспариваемого товарного знака положения законодательства в области особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации, а также абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака в редакции соответствующего Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 1992 года. Так, лицо, подавшее возражение, полагает, что коллегия палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 18.02.2014 должна была соотнести приведенные в возражении основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №252517 с существовавшей на дату приоритета этого товарного знака нормой пункта 2 статьи 7 Закона, согласно которой не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в российской федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи их или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателей авторского права или его правопреемников; фамилии, имена, псевдонимы и производные от них портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации. Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что использование изображения и названия памятника всемирного культурного наследия при производстве алкоголя противоречит принципам морали.

В этой связи необходимо отметить, что согласно пункту 2.5 Правил ППС поступившее в палату по патентным спорам возражение должно содержать обоснование неправомерности предоставления правовой охраны товарного знака.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Приведенные в особом мнении основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №252517, являющиеся самостоятельными нормами для оспаривания правомерности регистрации товарного знака, отсутствовали в возражении от 18.02.2014, вследствие чего не могут быть проанализированы в рамках данного дела.

Что касается доводов особого мнения о том, что коллегия палаты по патентным спорам при принятии решения должна была руководствоваться нормами законодательства в области особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации, то необходимо отметить, что к компетенции Роспатента не отнесено установление соответствия правовой охраны товарного знака вышеуказанным нормативным актам.

Таким образом, анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 18.02.2014 и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 18.02.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №252517.