

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 20.10.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №128823, поданное ФГУП «Кремль», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 16.06.1995 за №128823 по заявке №95700933/50 с приоритетом от 30.01.1995 на имя Акционерного общества закрытого типа «Бенитекс», Москва в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время в соответствии с договором об уступке, зарегистрированным Роспатентом за №31102 от 07.08.2003, правообладателем регистрации №128823 комбинированного товарного знака является Закрытое акционерное общество «Эс. Пи. Ай. Ай. Пи. СиАйЭс», Москва (далее – правообладатель).

Комбинированный товарный знак по свидетельству №128823 представляет собой прямоугольник, в верхней части которого заглавными буквами латинского алфавита по дуге написано слово «KREMLYOVSKAYA», под ним – слово «VODKA». В нижней части прямоугольника расположено стилизованное изображение Спасской башни Московского Кремля и части крепостной стены.

Товарный знак зарегистрирован в золотистом, красном, розовом, малиновом, синем, фиолетовом цветовом сочетании с указанием слова «VODKA» в качестве неохраняемого элемента.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.10.2007 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №128823 произведена в нарушение пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Доводы возражения сводятся к следующему:

— словесный элемент «VODKA» является транслитерацией русского слова «водка» - товара 33 класса МКТУ, в связи с чем в отношении услуг 35, 39, 42 класса МКТУ данный элемент будет вводить потребителя в заблуждение;

— словесный элемент «KREMLYOVSKAYA» (транслитерация русского прилагательного «кремлевская», означающего «имеющий отношение к Кремлю» [см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М., «Русский язык», 1984]), а также изобразительный элемент в виде фрагмента Московского Кремля, вызывает у потребителя устойчивую ассоциативную связь с данным архитектурным памятником, на территории которого находится резиденция Президента Российской Федерации;

— таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №128823 на имя правообладателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги), поскольку ЗАО «Эс. Пи. Ай. Ай. Пи. СиАйЭс» не имеет отношения ни к ФГУ «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», ни к структурам, учрежденным Управлением делами Администрации Президента Российской Федерации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №128823 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

1. Распечатка сайта ФГУ ГИКМЗ «Московский Кремль» [www.kreml.ru](http://www.kreml.ru) и сайта ЮНЕСКО [1].

2. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, М., 1999 [2].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

— изобразительный элемент оспариваемого товарного знака не является изображением Московского Кремля и представляет собой фантазийное изображение архитектурного сооружения, характерного для многих древнерусских городов и крепостей;

— следовательно, ни изобразительный элемент, ни слово «KREMLYOVSKAYA» не вызывают однозначной ассоциации с Московским Кремлем и не могут ввести потребителя в заблуждение;

— ФГУ «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» и структуры, учрежденные Управлением делами

Администрации Президента Российской Федерации не занимаются производством и продвижением товаров 33 класса МКТУ;

— словесный элемент «VODKA» не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем не является ложным;

— лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность при подаче возражения в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы лица, подавшего возражение, убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (30.01.1995) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» № 3520-1 от 23 сентября 1992 года, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06.03.1980 и действовавшую с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983, №131 (далее - Инструкция).

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, в частности, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Инструкцией установлено, что к обозначениям, содержащим ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара, относятся, например, такие как «BOSTON» - название города в США, заявленное итальянской фирмой; изображение флакона с надписью «Духи» в качестве товарного знака для зубной пасты (пункт 3.1.4.2).

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №128823 представляет собой прямоугольник, в верхней части которого заглавными буквами латинского алфавита по дуге написано слово «KREMLYOVSKAYA», под ним – слово «VODKA». В нижней части прямоугольника расположено стилизованное изображение Спасской башни Московского Кремля и части крепостной стены.

Товарный знак зарегистрирован в золотистом, красном, розовом, малиновом, синем, фиолетовом цветовом сочетании с указанием слова «VODKA» в качестве неохраняемого элемента.

Анализ элементов оспариваемого знака показал следующее.

Словесный элемент «VODKA» действительно является транслитерацией русского слова «водка» - товара 33 класса МКТУ и оказание приведенных в перечне услуг 35, 39, 42 класса МКТУ в отношении данного товара под оспариваемым знаком не будет вводить потребителя в заблуждение относительно услуг.

Словесный элемент «KREMLYOVSKAYA» представляет собой транслитерацию значимого слова русского прилагательного «кремлевская». Расположенное ниже изображение Спасской башни Московского Кремля и части крепостной стены позволяют потребителю однозначно ассоциировать данные элементы, вопреки мнению правообладателя, именно с Московским Кремлем.

В связи с тем, что Московский Кремль является объектом культурного наследия ЮНЕСКО, а также с тем, что на территории Московского Кремля находится резиденция Президента Российской Федерации, данный товарный знак будет вызывать в сознании потребителя представление о его принадлежности либо к ФГУ «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», либо к структурам, учрежденным Управлением делами Администрации Президента Российской Федерации.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №128823 на имя ЗАО «Эс. Пи. Ай. Ай. Пи. СиАйЭс» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (приведенных в перечне услуг 35, 39, 42 класса МКТУ), что не соответствует требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Довод правообладателя о необходимости доказывания заинтересованности при подаче возражения является необоснованным, поскольку на момент подачи возражения в Палату по патентным спорам законодательством предусмотрена возможность подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку любым лицом.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.10.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №128823 недействительной полностью.**