

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 №159947, поданное ФГУП «Кремль», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 30.12.1997 за №159947 по заявке №96708087/50 с приоритетом от 24.06.1996 на имя Закрытого акционерного общества «Кремлевская водка», Москва в отношении товаров 32 класса МКТУ. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время в соответствии с договором об уступке, зарегистрированным Роспатентом за №31109 от 07.08.2003, правообладателем регистрации №159947 товарного знака является Закрытое акционерное общество «Эс. Пи. Ай. Ай. Пи. СиАйЭс», Москва (далее — правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №159947 представляет собой слово «KREMLYOVSKOYE», выполненное по дуге заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.10.2007 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №159947 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:

- правообладателю оспариваемого товарного знака принадлежат права на серию товарных знаков с элементами «KREMLYOVSKAYA», «KREMLEVSKAYA» по свидетельствам №№ 128823, 151946, 151944, 151947, с изобразительными элементами, на которых угадывается изображение Спасской башни Московского Кремля либо Покровского собора (Храма Василия Блаженного), расположенного непосредственно у стен Московского Кремля;

- словесный элемент «KREMLYOVSKOYE» (транслитерация русского прилагательного «кремлевское», означающего «имеющий отношение к Кремлю» [см.

С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М., «Русский язык», 1984]), а также ввиду того, что оспариваемый товарный знак входит в вышеупомянутую серию знаков одного правообладателя, оспариваемый знак вызывает у потребителя устойчивую ассоциативную связь с данным Московским Кремлем - архитектурным памятником, на территории которого находится резиденция Президента Российской Федерации;

— таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №159947 на имя правообладателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 32 класса МКТУ, 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;

— кроме того, оспариваемый товарный знак, в силу его сходства с международной регистрацией №612973, содержащей слово «KREMLYOVSKAYA», способен привести к смешению на рынке продукции, маркированной данными обозначениями, и, следовательно, ввести потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию №159947 недействительной полностью.

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

1. Распечатка сайта ФГУ ГИКМЗ «Московский Кремль» www.kreml.ru и сайта ЮНЕСКО [1].
2. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, М., 1999 [2].
3. Международная регистрация №612973 [3].
4. Материалы, подтверждающие известность водки «KREMLYOVSKAYA» иностранного производства [4].
5. Судебные акты [5].

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

— слово «KREMLYOVSKOYE» не вызывает однозначной ассоциации с Московским Кремлем, не может быть соотнесено с конкретным архитектурным сооружением, характерным для многих древнерусских городов и крепостей, следовательно не вызывает ассоциации с Московским Кремлем и не может ввести потребителя в заблуждение;

— правообладатель товарного знака не предпринимает действий, способных вызвать ассоциации с деятельностью ФГУ «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» и структур, учрежденных Управлением делами Администрации Президента Российской Федерации;

— довод лица, подавшего возражение, об ассоциации оспариваемого товарного знака с продукцией (водкой) иностранного производства, маркированной знаком по международной регистрации №612973, противоречит доводу об ассоциации оспариваемого знака с вышеперечисленными организациями;

— 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 (24.06.1996) 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 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее – Правила).

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.

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 (пункт 2.3(2.1) Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №159947 представляет собой слово «KREMLYOVSKOYE», выполненное по дуге заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «KREMLYOVSKOYE» представляет собой транслитерацию значимого слова русского прилагательного «кремлевское».

Анализ материалов дела также показал, что правообладателю принадлежат права на серию товарных знаков с элементами «KREMLYOVSKAYA», «KREMLEVSKAYA» по свидетельствам №№ 128823, 151946, 151944, 151947, с изобразительными элементами, на которых находятся изображения Спасской башни Московского Кремля либо Покровского собора (Храма Василия Блаженного), расположенного непосредственно у стен Московского Кремля.

Указанные обстоятельства позволяют потребителю однозначно ассоциировать оспариваемый знак, 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 №159947 на имя ЗАО «Эс. Пи. Ай. Ай. Пи. СиАйЭс» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (приведенных в перечне товаров 32 класса МКТУ), что не соответствует требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Довод лица, подавшего возражение, о возможности смешения оспариваемого товарного знака в силу его сходства с международной регистрацией №612973 и, соответственно, способности привести к смешению на рынке продукции, маркованной данными обозначениями, не подтвержден фактическими данными, в связи с чем не может быть признан обоснованным.

Довод правообладателя о необходимости доказывания заинтересованности при подаче возражения является неубедительным, 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 №159947 недействительной полностью.