

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.02.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008716459/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Гольф-клуб "Михайловка", Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008716459/50 с приоритетом от 27.05.2008 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «PETERHOF Lakes course», и изобразительных элементов в виде орнаментов. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03, 16, 24, 28 и услуг 36, 37, 40 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 03.12.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 4 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, для части услуг 37 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку на имя заявителя испрашивается регистрация в качестве товарного знака обозначения,

тождественного заявленному, по заявке №2008710016 с приоритетом от 03.04.2008.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.02.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «PETERHOF Lakes course» не является объектом культурного наследия;
- Петергоф – название города вблизи Санкт-Петербурга, измененное в 1944 на «Петродворец» - официальное и формальное наименование территории;
- Петергоф располагается на южном побережье Финского залива и является частью Петродворцового района Санкт-Петербурга. Кроме того, Петергоф является наукоградом с 2005 года, в связи с чем представляет собой не только музей-заповедник, но и научное образование, в городе расположено множество научных центров, промышленных, торговых и других объектов, не имеющих отношения к дворцово-парковому ансамблю. Собственники этих объектов имеют право на использование обозначения «Петергоф» для индивидуализации товаров/услуг, не имеющих отношения к музейным ценностям;
- заявитель, ООО гольф-клуб «Михайловка», расположен в г. Петродворец, является инвестором строительства нового гольф-клуба;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с официальным наименованием и изображением объекта культурного наследия за счет визуальных и фонетических отличий, поскольку состоит из словосочетания «PETERHOF Lakes course», а заявляемые товары и услуги не относятся к ценностям и элементам дворцово-паркового ансамбля «Петергоф». Наличие в заявленном обозначении элемента «PETERHOF» призвано вызвать у потребителя ассоциации с

местом расположения гольф-клуба, где будут оказываться услуги и реализовываться товары;

- слово «PETERHOFF» воспроизводит старое название города, используемое до 1997 года, в связи с чем заявитель считает, что потребитель не будет иметь представление, что производимые им товары и оказываемые услуги имеют отношение к музейному объекту культурного наследия, а будут ассоциироваться с месторасположением гольф-клуба;
- в связи с тем, что название объектов культурного и природного наследия тесно связаны с названиями географических объектов, рядом с которыми они находятся, владельцы данных музейных или природных ценностей не могут претендовать на исключительное право их использования.
- по мнению заявителя норма закона должна препятствовать использованию в качестве товарных знаков только тем обозначениям, которые полностью или идентично воспроизводят наименование культурного объекта, и вызывающие ассоциации именно с этим объектом;
- существуют множество регистраций товарных знаков, содержащих словесный элемент «PETERHOFF» и «ПЕТЕРГОФ»;
- заявленное обозначение также является коммерческим обозначением заявителя;
- заявитель согласен с исключением из перечня услуг 37 класса МКТУ части услуг.

На основании вышеизложенного, заявитель просит пересмотреть решение об отказе и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (27.05.2008) поступления заявки №2008716459/50 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 комбинированное обозначение включает словесные элементы «PETERHOF» и «Lakes Course», выполненные буквами английского алфавита. Словесный элемент «PETERHOF», выполненный заглавными буквами, расположен в верхней части обозначения, а элемент «Lakes Course», выполненный прописными буквами, расположен под элементом «PETERHOF». При этом элемент «PETERHOF» зрительно доминирует в обозначении за счет того, что выполнен крупным шрифтом.

Анализ справочных источников показал, что «Peterhof» - Петерго́ф (от нем. *Peterhof* — «двор Петра») — город в России, административно входящий в состав Петродворцового района субъекта РФ Санкт-Петербург. Расположен на южном берегу Финского залива. Крупный туристический, научный и учебный центр к западу от Санкт-Петербурга, в 29 км по железной дороге. С

1944 по 2009 год носил название Петродворец. Петергоф основан в 1710 году, как императорская загородная резиденция, статус города — с 1762 года. В городе находится памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства XVIII—XIX веков музей-заповедник «Петергоф». Наукоград с 2005 года. С 1990 года дворцы и парки Петродворца входят в состав художественно-архитектурного дворцово-паркового музея-заповедника «Петергоф». В 1997 году ГМЗ «Петергоф» был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России и вошел в перечень памятников мирового наследия ЮНЕСКО. См. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Петергоф>, whc.unesco.org/en/list/540 и <http://unesco.ru/ru/?module=objects&action=view&id=2>

Таким образом, как установлено в решении Роспатента от 03.12.2009 и коллегией Палаты по патентным спорам, Петергоф является особо ценным объектом культурного наследия народов России и памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

Словесный элемент «PETERHOF» занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, наличие иных словесных элементов и особенностей графического исполнения не влияет на восприятие обозначения. В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не может признать доводы заявителя об отсутствии сходства заявленного обозначения с наименованием особо ценного объекта культурного наследия убедительными.

Законодательство предусматривает возможность регистрации в качестве товарного знака обозначений, сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия только с разрешения их собственника. В материалах заявки такое разрешение отсутствует. В связи с чем, доводы заявителя о том, что заявленное обозначение будет восприниматься лишь как указание на местонахождение предприятия заявителя, а так же что товары и

услуги, в отношении которых испрашивается регистрация, не относятся к музейным ценностям, а также что заявленное обозначение является коммерческим обозначением заявителя, потому не будет ассоциироваться с объектом культурного наследия, являются неправомерными.

Доводы заявителя о наличии зарегистрированных товарных знаков, включающих словесный элемент «ПЕТЕРГОФ/ПЕТЕРНОФ» также не влияют на вывод коллегии о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку решение о регистрации принимается с учетом конкретных обстоятельств по каждой заявке индивидуально.

В виду вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными, в связи с чем не находит оснований для отмены решения Роспатента от 03.12.2009.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2010, оставить в силе решение Роспатента от 03.12.2009.