

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 12.03.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008710016/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Гольф-клуб "Михайловка", Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008710016/50 с приоритетом от 03.04.2008 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 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 37, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.12.2009 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 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483

Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- комбинированными и словесными товарными знаками «ПЕТЕРГОФ ПЕТЕРНОФ», «ПЕТЕРГОФ», «PETERNOF» по свидетельствам №307463 с приоритетом от 01.12.2004, №157880, №157879 с приоритетами от 09.12.1996, №150011 с приоритетом от 07.04.1995 для части однородных товаров 32 и всех однородных товаров 33 классов МКТУ [1], [2], [3], [4];

- товарным знаком «ПЕТЕРГОФ» по свидетельству №258526 с приоритетом от 11.09.2002 для части однородных товаров 14 класса МКТУ [5];

- товарными знаками «СТАРЫЙ ПЕТЕРГОФ», «НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ» по свидетельствам №218238 с приоритетом от 28.12.2000, №213127, №205669 с приоритетами от 22.06.2000, для однородных товаров 29, 30 и части однородных услуг 35 классов МКТУ [6], [7], [8];

- знаком «PETERNOF» по международной регистрации №804406 с приоритетом от 19.05.2003 для однородных товаров 21 класса МКТУ [9].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.03.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «PETERNOF 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 «PETERHOF» 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;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения ни с одним противопоставленным товарным знаком ни по одному из критериев, предусмотренных Правилами.

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 неубедительными.

С учетом даты (03.04.2008) поступления заявки №2008710016/50 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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 пространственного положения.

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](http://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 запрещает регистрацию в качестве товарного знака в отношении любых товаров и услуг 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 без 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.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано также на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-9].

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным и состоит из словесных элементов «ПЕТЕРГОФ ПЕТЕРНОФ», выполненных буквами русского и латинского алфавитов оригинальным шрифтом. Знак выполнен в темно-желтом, черном, красном, белом цветовых сочетаниях.

Противопоставленный словесный товарный знак [2] «ПЕТЕРГОФ» выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный товарный знак [3] «PETERHOF» выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным и представляет собой этикетку, включающую словесный элемент «PETERHOF», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Знак выполнен в красном, желтом, серебристом, синем, черном, белом, сером цветовом сочетании.

Противопоставленный словесный товарный знак [5] «ПЕТЕРГОФ» выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [6] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента и словесных элементов «СТАРЫЙ ПЕТЕРГОФ», расположенных под изобразительным элементом, выполненных буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленный словесный товарный знак [7] «НОВЫЙ ПЕТЕРГОФ» выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом и расположенных один под другим.

Противопоставленный словесный товарный знак [8] «СТАРЫЙ ПЕТЕРГОФ» выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом и расположенных один под другим.

Противопоставленный знак [9] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента и словесного элемента «PETERHOF» выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленные знаки, как словесные [1; 2; 3; 5; 7; 8], так и комбинированные [4; 6; 9] включают словесные элементы «ПЕТЕРГОФ/ PETERHOF», выполненные, соответственно, буквами русского и латинского алфавитов.

Необходимо учитывать, что в составе рассматриваемого обозначения и противопоставленных знаков словесные элементы являются основными, так как имеют смысловое значение, легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент ПЕТЕРГОФ/РЕТЕРНОФ. Наличие данного элемента обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными знаками.

Следует отметить, что композиционно заявленное обозначение выполнено таким образом, что словесные элементы «Lakes Course» занимают в нем второстепенное положение, и внимание потребителя будет акцентироваться именно на слове «РЕТЕРНОФ», которое воспринимается как самостоятельный элемент в силу композиционных особенностей знака.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений также не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не приводит к сложности прочтения словесного элемента, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 37, 39, 41, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товары 32, 33 классов МКТУ товарных знаков [1; 2; 3; 4] являются однородными товарам 32 «пиво» и 33 классов МКТУ заявленного обозначения, поскольку являются идентичными и относятся к пиву и алкогольной продукции; товары 14 класса МКТУ «часы, корпуса часов, браслеты для часов» товарного знака [5] являются однородными товарам 14 класса МКТУ «часы и прочие хронометрические приборы» заявленного обозначения, по роду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей. Товары 29, 30 классов МКТУ товарных знаков [6; 7; 8] являются однородными товарам 29, 30 классов МКТУ заявленного обозначения,

поскольку являются идентичными и относятся к продуктам питания; услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; реклама; сбыт товаров через посредников» знаков [6; 7; 8] являются однородными услугам 35 класса МКТУ «Реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением их транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; продвижение товаров [для третьих лиц]; в том числе услуги оптовой и розничной торговли» заявленного обозначения, поскольку относятся к одной родовой группе услуг – продвижению товаров. Товары 21 класса МКТУ знака [9] являются однородными товарам 21 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку относятся к домашним и кухонным приспособлениям.

Таким образом, товары и услуги сравниваемых обозначений совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

В силу отмеченных обстоятельств заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2008710016/50 признано несоответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 14, всех товаров 21, 29, 30, части товаров 32, всех товаров 33 и части услуг 35 классов МКТУ, является обоснованным.

В виду вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными, в связи с чем не находит оснований для отмены решения Роспатента от 14.12.2009.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.03.2010, оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2009.**