

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 26.10.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ФГУП «Торговый дом «КРЕМЛЕВСКИЙ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №282551, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004717461/50 с приоритетом от 18.08.2004 зарегистрирован 21.02.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №282551 на имя ООО «ЮНИВЭЙ Интеллект», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КРЕМЛЕВСКИЙ БАГРЯНЕЦ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

В возражении от 26.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 282551 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 282551 основную индивидуализирующую роль играет словесный элемент «КРЕМЛЕВСКИЙ», поскольку он занимает начальное положение и доминирует по своей длине и смысловому значению: кремлевский - имеющий отношение к Кремлю;

- для подавляющей части отечественных потребителей прилагательное «кремлевский» ассоциируется с Московским Кремлем – наиболее известным историческим и архитектурным памятником Российской Федерации, на территории которого располагается официальная резиденция Президента Российской Федерации;

- словесные элементы «Кремль», «Кремлевский» в структуре ассоциативных связей отечественного потребителя, в первую очередь, связываются с государством и верховной властью России, данные слова воспринимаются в качестве культурного знака, неофициального символа российского государства и в связи с указанным вызывают у потребителей представление о принадлежности таких товарных знаков правообладателю, подконтрольному государственным структурам;

- лицо, подавшее возражение, относится к предприятиям, подведомственным Управлению делами Президента Российской Федерации, и является правообладателем серии товарных знаков с элементом «Кремлевский»;

- поскольку правообладатель оспариваемой регистрации никакого отношения к организациям, подведомственным Управлению делами Администрации Президента РФ, не имеет, оспариваемый товарный знак «КРЕМЛЕВСКИЙ БАГРЯНЕЦ» способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и услуг;

- существующая судебная практика по аналогичным делам подтверждает правовую позицию лица, подавшего возражение.

В возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №282551 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- официальная публикация сведений о товарном знаке «КРЕМЛЕВСКИЙ БАГРЯНЕЦ» по свидетельству №282551 на 1 л.;
- копия Устава ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» на 16 л.;
- сведения о товарных знаках с элементом «КРЕМЛЕВСКИЙ», принадлежащих ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» на 44 л.
- копия письма Управления делами Президента РФ от 04.02.2009 № УДИ-303 на 1 л.;
- Указ Президента РФ от 17.09.2008 №1370 на 17 л.;
- копии судебных актов, упомянутых в возражении на 19 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на указанное возражение, мотивированный следующими аргументами:

- смысловое значение оспариваемого товарного знака вызывает ассоциацию с багровым светом летнего солнца на закате, падающим на стену старой русской крепости, что свидетельствует о его фантазийном характере по отношению к перечню товаров 30, 32, 33 классов МКТУ;
- в результате проведенного правообладателем поиска в электронных библиотеках было установлено, что существуют десятки товарных знаков, включающих слово «Кремлевский»(-ая, -ие), не имеющих отношения к лицу, подавшему возражение;
- использование «Кремлевский» и производных от него слов без связи с иными словесными, изобразительными элементами не порождает в сознании потребителя представления об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;

- все представленные судебные акты относятся к оспариванию комбинированных товарных знаков, содержащих изображения Московского Кремля или ассоциирующихся с ними.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия постановления ФАС Московского округа от 11.03.2009 №КГ-А41/1438-09 с копией определения ВАС РФ от 24.06.2009 №ВАС-7878/09 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ;

- результаты поиска в электронных библиотеках в Интернете на сайте www.fips.ru со сведениями о товарных знаках со словом «Кремлевский».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты 18.08.2004 приоритета оспариваемой регистрации правовая база для оценки охранных способностей товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из словосочетания «КРЕМЛЕВСКИЙ БАГРЯНЕЦ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, при этом слово «КРЕМЛЕВСКИЙ» визуально доминирует в композиции оспариваемого товарного знака, поскольку представляет собой более длинное слово, расположенное в начальной, наиболее сильной и удобной для восприятия потребителем позиции.

Словесный элемент «КРЕМЛЕВСКИЙ» представляет собой прилагательное, образованное от слова «кремль».

Принимая во внимание то обстоятельство, что правообладатель оспариваемого товарного знака расположен в Москве, для большинства потребителей оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться именно с Московским Кремлем.

Поскольку Московский Кремль является объектом культурного наследия ЮНЕСКО, а также в связи 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 №282551 на имя правообладателя, не имеющего отношения к вышеуказанным структурам, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 30, 32, 33 классов МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.10.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №282551 недействительным полностью.